

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 01.09.2020, поданное ООО «ВЕРТЕКС», г.Сочи (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019709972, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке № 2019709972 было подано 07.03.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ **«кафе; закусовые; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"»**.

Решение Роспатента от 24.04.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019709972 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Мушмула», зарегистрированным под №689541 с приоритетом от 28.04.2018 на имя ООО «База №3», Самарская область, Волжский р-н, п.г.т. Смышляевка, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.09.2020, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены следующие доводы.

Основным отличием заявленного обозначения от противопоставленного товарного знака является наличие в нем графических элементов, в то время как противопоставленное обозначение является словесным товарным знаком.

По мнению заявителя, основное внимание потребителя привлекает именно черная рамка и оригинальные изобразительные элементы, которые контрастируют с голубым фоном обозначения. Кроме того, в заявленном обозначении присутствует



оригинальный графический элемент, который играет существенную индивидуализирующую роль в заявленном обозначении.

Заявленное обозначение не имеет в своем составе цельного словесного элемента, который мог бы однозначно быть прочитан потребителем. В Заявленном обозначении присутствуют буквенные элементы «М», «shm» и «ла», при этом несколько букв выполнены на латинице, а часть на кириллице, что еще сильнее затрудняет прочтение обозначения потребителем.

Противопоставленное обозначение, за счет своего исполнения и написания на кириллице, однозначно прочитываются потребителем как [МУШ-МУ-ЛА] - 3 слога, 3 гласные, 4 согласные, ударение падает на последний слог, в то время как заявленное обозначение не имеет однозначного прочтения. Учитывая это, в целом обозначение прочитывается как [ЭМ-ШЭЭМ-ЛА] либо [ЭМ-СХЭЭМ-ЛА]. В связи с вышеуказанным, фонетическое сходство указанных элементов существенно снижается.

Малораспространенный словесный элемент «мушмула» в противопоставленном товарном знаке для среднего российского потребителя воспринимается как

оригинальный и фантазийный, не вызывающий каких-либо определенных, конкретных ассоциаций.

Заявленное же обозначение ассоциируется с весной, распускающимися цветами и растениями, за счет использования оригинальных изобразительных элементов в виде листьев растений и плодов, а также за счет того, что фон выполнен в голубом цвете, что порождает ассоциации с весенним небом.

Таким образом, семантическое сходство сравниваемых обозначений исключается.

В отношении услуг 43 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению и в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, заявитель указал, что их перечень содержит непересекающиеся услуги, а именно: прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; создание кулинарных скульптур, которые не являются однородными, поскольку имеют различную целевую направленность.

В возражении также приведены ссылки на судебные решения и заключения, принятые по результатам рассмотрения иных возражений в палате по патентным спорам, которые, по мнению заявителя, подтверждают его доводы.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.04.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019709972.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.03.2019) поступления заявки №2019709972 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение, включающее сочетания букв «М», «shm», «ла» русского и латинского алфавитов, между которыми расположены изобразительные элементы в виде двух листиков, форма которых вызывает прямые ассоциации с буквой «у», а также изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображения листиков и плодов растения. Вся композиция расположена внутри рамки, состоящей из нескольких параллельных прямых, которая, в свою очередь, расположена на фоне прямоугольника голубого цвета.

Графические элементы в виде двух листочков, на который указывает заявитель, воспринимаются как стилизованная буква «У», а сочетание латинских букв «sh» прочитывается как звук «ш». Таким образом, несмотря на оригинальное написание, потребитель может прочитать в заявленном обозначении слово «Myshмула», которое фонетически совпадает со словом «мушмула».

Мушмула (на латыни *Mespilus*) – это растение, относящееся к роду листопадных, который, в свою очередь входит в семейство Розоцветные. Ареал обитания ее дикорастущих деревьев и кустарников – Кавказ, Крымский полуостров, север Исламской Республики Иран, полуостров Анатолия, который часто называют Малой Азией, и Балканы. Используются плоды не только свежие, но и




переработанные.

(см. <https://edaplus.info/produce/medlar.html>;

<https://fikusexpert.com/ogorod-i-sad/mushmula-2.html>).



Следует отметить, что изобразительные элементы , на которые обращает внимание заявитель, также могут восприниматься как стилизованные листья и плоды мушмулы, тем самым вызывая в сознании потребителя прямые ассоциации с этим фруктом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №644202 представляет собой словесное обозначение «**Мушмула**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 43 класса МКТУ:

закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба".

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком установлено на основании фонетического и семантического сходства словесных элементов, учитывая наличие совпадающих и близких звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а также их способности вызывать у потребителя сходные ассоциации с фруктом – мушмулой.

Принимая во внимание вышеуказанное, имеющиеся визуальные различия между сравниваемыми обозначениями не оказывают существенного влияния на общий вывод об их сходстве.

Услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, совпадают с услугами 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

В целом заявленное обозначение и противопоставленный знак в отношении идентичных услуг 43 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на

отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Ссылки заявителя на судебные решения и заключения по результатам рассмотрения возражений в палате по патентным спорам не могут выступать в качестве убедительных мотивов в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку приняты в результате рассмотрения споров между иными сторонами в отношении других предметов спора.

Резюмируя изложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019709972, следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.09.2020, и оставить в силе решение Роспатента от 24.04.2020.