

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 27.10.2023 возражение индивидуального предпринимателя Тельнова Алексея Валерьевича (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022786201, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения «TelMar» в качестве товарного знака по заявке №2022786201 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 30.11.2022 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 29, 33 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию товарного знака, приведенному в заявке, на регистрацию заявлено словесное обозначение «TelMar», выполненное стандартным шрифтом буквами латиницы. Транслитерация обозначения [телмар], перевода не имеет. Обозначение является фантазийным для указанных товаров и услуг.

Решение Роспатента от 10.10.2023 о государственной регистрации товарного знака было принято только для заявленных товаров 29 и 33 классов МКТУ. В отношении испрашиваемых к регистрации услуг 43 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с

комбинированными товарными знаками «DE L'MAR GROUP» и «DELMAR GROUP» по свидетельствам №№852049, 910681 [1-2] с приоритетом от 02.07.2021, зарегистрированными на имя Лютовой Анны Дмитриевны, 197373, Санкт-Петербург, ул. Шаврова, 7, корп. 1, кв. 177, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ (см. открытые реестры <http://www.fips.ru>).

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- решение Роспатента от 10.10.2023 оспаривается в части отказа в государственной регистрации в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ;

- обозначение по заявке № 2022786201 и противопоставляемые товарные знаки №№ 852049, 910681[1-2] имеют принципиальные отличия по графическому критерию сходства (вид шрифта, написание букв, общее зрительное впечатление), звуковому критерию (число слогов в обозначении, отсутствие вхождения одного обозначения в другое, отсутствие значительного количества звуков), смысловому критерию (семантическое значение заявленного обозначения связано с самим заявителем, в то время как противопоставляемые товарные знаки намекают на морскую тематику);

- противопоставляемое обозначение по свидетельству № 852049 имеет очевидную транслитерацию [дэ ля мар груп], что принципиально и существенно отличается от также очевидной транслитерации заявленного обозначения [телмар]. Следовательно, сходство до степени смешения между товарным знаком № 852049 и заявленным обозначением по фонетическому признаку отсутствует;

- экспертиза не уделила должного внимания семантическому критерию сравнения, о чем прямо указывается экспертизой на стр.4 решения, в частности, в предложении «Семантический фактор сходства установлен не был ввиду того, что сравниваемые знаки являются фантазийными». При этом заявитель настаивает на должном сравнении обозначений с точки зрения семантики, поскольку существует принципиальное различие по семантическому значению между

противопоставленными товарными знаками [1-2] и словесным обозначением по заявке № 2022786201;

- в частности, оба обозначения имеют семантическую привязку к морской тематике, что также находит подтверждение в меню заведений, для которых был зарегистрирован товарный знак, на страницах которого отображено огромное количество блюд так или иначе связанных с морем, в частности это различные виды рыбы, салаты с рыбой, суши и т.д.;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2022786201 в отношении всех заявленных товаров и услуг, в том числе услуг 43 класса МКТУ.

Приложения:

- решение Роспатента от 10.10.2023 г. по заявке № 2022786201;
- выписка из Госреестра в отношении заявки на товарный знак №. 2022786201;
- скриншоты с сайта правообладателя товарных знаков №№ 852049, 910681.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.11.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 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 том числе в соответствии с международным договором 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «**TelMar**» представляет собой словесное обозначение, не имеющее смыслового значения и выполненное буквами латинского алфавита.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 43 класса МКТУ, указанных в заявке, а именно «аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги кемпингов; услуги личного повара;

услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши «удон» и «соба»; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых; услуги кондитерских; услуги кофеен; услуги суши-баров; услуги по приготовлению завтраков; услуги по приготовлению бизнес-ланча».

Решение Роспатента о регистрации товарного знака по заявке №2022786201 оспаривается в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 43 класса МКТУ ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-2] в отношении однородных услуг.



Товарные знаки [1-2] представляют собой комбинированные обозначения, выполненные буквами латинского алфавита. Знаки зарегистрированы для следующих услуг 43 класса МКТУ - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги детских садов [яслей]; услуги кальянных; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши «удон» и «соба»; услуги столовых.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения «TelMar» на



тождество и сходство с товарными знаками установлено следующее.

Анализ сходства обозначений осуществляется по результатам их сравнения по звуковому, графическому и смысловому критериям сходства на основании оценки признаков сходства, изложенных в Правилах. При этом следует учитывать, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов сопоставляемых обозначений. На необходимость учета сильных и слабых элементов обозначений обращено внимание в абзаце 5 пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление №10).

В данном случае сильными элементами сравниваемых обозначений являются словесные элементы «TelMar» и «DE L'MAR/DELMAR», что обусловлено следующими обстоятельствами.

В заявленном обозначении именно элемент «TelMar» выполняет индивидуализирующую функцию товарного знака, поскольку он обладает различительной способностью и является единственным элементом обозначения.

Что касается противопоставленных товарных знаков [1-2], то в этих знаках сильными элементами являются словесные элементы «DE L'MAR» и «DELMAR», имеющие фантазийный характер и доминирующие в обозначениях, в то время как входящее в знаки слово «Group» является слабым элементом, поскольку не обладает различительной способностью и является не охраняемым элементом знаков [1-2].

Анализ фонетического сходства сильных элементов обозначений показал, что они имеют одинаковое число слогов, одинаковый состав гласных и близкий состав согласных звуков, полностью совпадающие конечные части и близкие по звучанию начальные части (за счет того, что звуки «Т» и «Д» относятся к парным согласным).

Что касается графического признака сходства заявленного и противопоставленных товарных знаков [1-2], то следует отметить, что имеющиеся графические отличия сопоставляемых обозначений являются незначительными и не оказывают существенного влияния на их восприятие потребителем. Кроме того, обозначения выполнены буквами одного алфавита (латинского), что усиливает сходство обозначений в целом.

В отношении семантического признака сходства сопоставляемых обозначений коллегия отмечает, что ввиду отсутствия смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации у заявленного обозначения оценить сравниваемые обозначения на предмет их семантического сходства не представляется возможным.

Таким образом, с учетом изложенного коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, являются однородными услугам 43 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-2], поскольку они совпадают по виду (аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши «удон» и «соба»; услуги столовых), т.е. являются идентичными, относятся к одной области деятельности, связанной с услугами общественного питания, обеспечением продуктами и напитками, услугами по приготовлению блюд и доставке их на дом, с информационными услугами, касающимися пищевых продуктов, имеют один круг потребителей и одинаковые условия их оказания (предприятия общественного питания), а также являются

взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми. При этом следует отметить, что однородность услуг в возражении не оспаривалась.

В связи с признанием сравниваемых товарных знаков сходными между собой в целом, а также высокой степени однородности услуг существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных услуг одному лицу, их оказывающему, что способно привести к смешению этих услуг в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке № 2022786201 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.10.2023, оставить в силе решение Роспатента от 10.10.2023.