

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 25.03.2022, поданное индивидуальным предпринимателем Жариновым А.А., г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021719392 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «РЫБНЫЙ СОМЕЛЬЕ» по заявке №2021719392, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.04.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.11.2021 о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «баоцзы; блины; блины пикантные; блюда лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булки; буррито; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; киш; круассаны; лакса; мисо; онигири; паштет запеченный в тесте; пельмени; пироги; пицца; равиоли; рамэн; рис готовый, завернутый в водоросли; тарты; тортиллы; хот-доги; цзяоцзы; чай из морских водорослей; чизбургеры [сэндвичи]», товаров 31 класса МКТУ «анчоусы живые; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; голотурии живые; икра рыб; карпы кои, живые; лангусты живые; лосось живой; мидии живые; моллюски в раковине, живые; моллюски живые; мука рыбная кормовая; омары живые; приманка для

рыбной ловли живая; приманки для рыбной ловли лиофилизированные; раки живые; ракообразные живые; рыба живая; сардины живые; сельдь живая; трепанги живые; тунец живой; устрицы живые». В отношении иных заявленных товаров 29, 30, 31 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «СОМЕЛЬЕ», зарегистрированным на имя ООО «Династион», г. Москва, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ (свидетельство №655484 (1), приоритет от 22.12.2016);

- со словесным товарным знаком «SOMMELIER», зарегистрированным на имя ООО «Торговый дом «Киприно», 630088, г. Новосибирск, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ (свидетельство № 504240 (2), приоритет от 26.03.2012).

Кроме того, было указано, что в силу семантического значения входящего в состав заявленного обозначения словесного элемента «РЫБНЫЙ» («Рыбный» - прил. к рыба, приготовленный из рыбы / см. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1013206> и др.) регистрация заявленного обозначения для части товаров 29, 30, 31 классов МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава товаров, в связи с чем такая регистрация товарного знака невозможна на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении рыбной продукции, в связи с чем потребитель не будет введен в заблуждение относительно вида, состава и т.д. товаров 29 класса МКТУ;

- противопоставленный знак (2) зарегистрирован в отношении молочной продукции, которая неоднородна тем товарам, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения. Следовательно, знак (2) не является препятствием для регистрации заявленного обозначения;

- заявленное обозначение «РЫБНЫЙ СОМЕЛЬЕ» не является сходным со знаком «СОМЕЛЬЕ» (1) по фонетическому, семантическому, визуальному критериям сходства.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от “28” сентября 2021 по заявке № 2021719392;
2. Ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от “28” сентября 2021 по заявке №2021719392
3. Решение Роспатента.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ «анчоусы неживые; водоросли морские консервированные; голотурии неживые; икра; икра рыб обработанная; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клипфиск [треска солено-сушеная]; консервы рыбные; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; лангусты неживые; лосось неживой; мидии неживые; моллюски в раковине, неживые; моллюски неживые; мука рыбная для употребления в пищу; муссы рыбные; омары неживые; продукты рыбные пищевые; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сардины неживые; сельдь неживая; тажин [блюдо на основе рыбы]; трепанги неживые; тунец неживой; устрицы неживые; филе рыб; экстракты водорослей пищевые».

На заседании коллегии, состоявшемся 06.07.2022, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и предусмотренные пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, а именно было указано, что заявленное обозначение для части товаров 30 класса МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров, поскольку включает словесный элемент «рыбный».

Заявитель, согласившись с выдвинутым основанием для отказа, скорректировал перечень товаров 30 класса МКТУ следующим образом: «баоцзы; блины; блины пикантные; блюда лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булки; буррито; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; киш; круассаны; лакса; мисо; онигири; паштет запеченный в

тесте; пельмени; пироги; пицца; равиоли; рамэн; рис готовый, завернутый в водоросли; тарты; тортиллы; хот-доги; цзяоцзы; чай из морских водорослей; чизбургеры [сэндвичи], все перечисленные товары содержат в своем составе рыбу или морепродукты или начинку из них».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.04.2021) поступления заявки №2021719392 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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 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).

Заявленное обозначение «РЫБНЫЙ СОМЕЛЬЕ» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ, относящихся к рыбной продукции.

Как отмечалось в решении Роспатента, в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «рыбный», являющийся прилагательным к слову рыба (рыбная ловля, рыбная торговля) и означающий «приготовленный из рыбы; обильный рыбой, такой, где много рыбы; предназначенный для рыбы; пахнувший, запачканный рыбой» (см. Толковый словарь Ушакова, Д.Н. Ушаков, Словарь кулинарных терминов, 2012, www.dic.academic.ru).

Анализ товаров испрашиваемых к регистрации товаров 29 класса МКТУ «анчоусы неживые; водоросли морские консервированные; голотурии неживые; икра; икра рыб обработанная; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клипфиск [треска солено-сушеная]; консервы рыбные; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; лангусты неживые; лосось неживой; мидии неживые; моллюски в раковине, неживые; моллюски неживые; мука рыбная для употребления в пищу; муссы рыбные; омары неживые; продукты рыбные пищевые; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сардины неживые; сельдь неживая; тажин [блюдо на основе рыбы]; трепанги неживые; тунец неживой; устрицы неживые; филе рыб; экстракты водорослей пищевые», а также ограниченных заявителем товаров 30 класса МКТУ «баоцзы; блины; блины пикантные; блюда лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булки; буррито; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; киш; круассаны; лакса; мисо; онигири; паштет запеченный в тесте; пельмени; пироги; пицца; равиоли; рамэн; рис готовый, завернутый в водоросли;

тарты; тортиллеры; хот-доги; цзяоцзы; чай из морских водорослей; чизбургеры [сэндвичи], все перечисленные товары содержат в своем составе рыбу или морепродукты или начинку из них» позволяет коллегии снять основание для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренное пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку испрашиваемые виды товаров представляют собой рыбу (или морепродукты), а также продукты, содержащие в своем составе рыбу (морепродукты) или начинку из них. Таким образом, потребитель не будет введен в заблуждение относительно вида или состава товаров 29 и 30 классов МКТУ.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака на основании его сходства до степени смешения со знаками (1-2).

Противопоставленный знак «СОМЕЛЬЕ» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «SOMMELIER» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал, что словесный элемент “sommelier” переводится с французского на русский язык как «сомелье». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесные элементы заявленного обозначения “РЫБНЫЙ СОМЕЛЬЕ” и противопоставленных товарных знаков “СОМЕЛЬЕ”, “SOMMELIER” (1-2) не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: количеству слов, слогов, звуков, а также составу гласных и согласных. Данные факты обуславливают вывод об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому признаку сходства словесных обозначений.

Словесные элементы «СОМЕЛЬЕ», “SOMMELIER” противопоставленных товарных знаков (1-2) вызывают конкретные представления с человеком, ответственным за подачу напитков, дающим советы по выбору вин и напитков, сервирующим их или следящим за их подачей клиенту.

В свою очередь словесные элементы «РЫБНЫЙ СОМЕЛЬЕ» в заявленном обозначении объединены по смыслу и грамматически и представляют собой словосочетание, которое имеет иное смысловое значение, чем просто слова «СОМЕЛЬЕ» и «SOMMELIER». При рассмотрении настоящего возражения коллегия исходила из того, что слова «РЫБНЫЙ» и «СОМЕЛЬЕ» образуют оригинальное словосочетание, оригинальность его в том, то в обычном потоке речи слова «рыбный» и «сомелье» не используются совместно, поэтому коллегия полагает, что это словосочетание способно вызывать неоднозначные ассоциации и представления.

В силу изложенного, словесные элементы «РЫБНЫЙ СОМЕЛЬЕ» и «СОМЕЛЬЕ», «SOMMELIER» способны порождать различные смысловые ассоциации.

Помимо фонетических и семантических различий сравниваемые товарные знаки имеют и отдельные графические различия, что обусловлено наличием различного количества словесных элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений, а также исполнением словесных элементов заявленного обозначения и знака (2) буквами различных алфавитов (русский - латинский).

Имеющиеся фонетические и семантические отличия словесных элементов «РЫБНЫЙ СОМЕЛЬЕ», «СОМЕЛЬЕ», «SOMMELIER» наряду с их отдельными визуальными различиями приводят к выводу об отсутствии ассоциирования обозначений друг с другом в целом.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1-2), установлено следующее.

Знак (2) зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ «жиры пищевые; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; масла пищевые; масло какао; масло сливочное; молоко; молоко с повышенным содержанием белка; продукты молочные; простокваша; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сыворотка молочная; сыры; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные», которые относятся к масло-жировой, молочной продукции, а также ферментам, которые являются неоднородными с товарами 29 класса МКТУ заявленного обозначения, относящимся к рыбе и рыбной продукции. Сравнимые виды товаров относятся к различным родовым и видовым

группам, производятся на различных предприятиях и реализуются на различных полках в магазинах.

Противопоставленный товарный знак (1) зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ «икра рыб обработанная; мука рыбная для употребления в пищу; водоросли морские обжаренные; лосось неживой; лангусты неживые; экстракты водорослей пищевые; креветки пальчатые неживые; сардины неживые; клей рыбий пищевой; голотурии неживые; мидии неживые; продукты рыбные пищевые; рыба соленая; моллюски неживые; омары неживые; ракообразные неживые; раки неживые; трепанги неживые; рыба неживая; муссы рыбные; рыба консервированная; анчоусы; консервы рыбные; сельдь неживая; тунец неживой; креветки неживые; устрицы неживые; филе рыб; клемы [неживые]», которые однородны товарам 29 класса МКТУ заявленного обозначения. Так, сравниваемые товары относятся к одним родовым группам – рыба, рыбные продукты, морепродукты. Упомянутые товары могут исходить из единого источника происхождения и реализовываться совместно.

При этом, иные виды товаров 29 класса МКТУ, содержащиеся в перечне противопоставленного знака и относящиеся к фруктам, сухофруктам, ягодам, продуктам готовым из ягод и фруктов, белкам, грибам обработанным, куколкам бабочек шелкопряда, употребляемым в пищу, желе пищевому, оливкам консервированным, продуктам растительного происхождения, продуктам пастообразным, колбасе и изделиям колбасным, гнездам птичьим съедобным, супам, бульонам и составам для их приготовления, блюдам готовым из овощей, продуктам консервированным из овощей, желатину, соусам пищевым, веществам связующим и загустителям, орехам, продуктам консервированным из овощей, блюдам готовым из овощей, яйцам улитки, жирам животным, пектинам, напиткам молочным, яйцам и яйцепродуктам, полуфабрикатам, продукты готовые из соевых бобов, мясу не являются однородными товарам 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и относящимся к рыбе, рыбным продуктам, морепродуктам. Сравнимые виды товаров производятся на различных предприятиях, с применением различных технологий, кроме того, указанные товары имеют различные условия реализации (продаются в различных отделах магазинов).

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых

зарегистрированы противопоставленные знаки (1, 2), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае было установлено отсутствие сходства заявленного обозначения и знака (2), а также отсутствие однородности сравниваемых товаров 29 класса МКТУ, что исключает возможность смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми средств индивидуализации. Кроме того, коллегией была установлена однородность товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению по отношению к товарам 29 класса МКТУ знака (1), а также отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака (1), что исключает вероятность смешения однородных товаров 29 класса МКТУ сравниваемых обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание практику Роспатента, согласно которой при наличии знаков (1-2) были зарегистрированы товарные знаки «ИКОРНЫЙ СОМЕЛЬЕ» по свидетельству №614362, «Мясной сомелье» по свидетельству №740759, «СЫРНЫЙ СОМЕЛЬЕ» по свидетельству №664757.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.03.2022, изменить решение Роспатента от 22.11.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021719392.