

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.02.2021, поданное компанией Кутюр Тек Лимитед, Виргинские Острова (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №752364, при этом установлено следующее.

SIMACH

Регистрация товарного знака «**SIMACH**» по свидетельству №752364 с приоритетом от 05.08.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.03.2020 по заявке №2019738349. Правообладателем товарного знака по свидетельству №752364 является ИП Симачёв Д.Н. (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09, 18, 25, 35, 41, 43 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.02.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №752364 произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 752364, представляющий собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде прямоугольника, и из словесного элемента «SIMACH», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, зарегистрированный в отношении перечисленных в перечне товаров и услуг 09, 18, 25, 35, 41, 43 классов МКТУ, сходен до степени смешения с товарным знаком лица, подавшего возражение, представляющего собой комбинированное обозначение, в состав которого включен словесный элемент «DENIS SIMACHĚV», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, зарегистрированный в отношении части однородных услуг 41, 42 классов МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак ассоциируется с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком по свидетельству № 247588, поскольку они являются сходными по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства: фонетически, оспариваемый товарный знак полностью входит в состав противопоставленного товарного знака; визуально, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита; семантически, оспариваемый товарный знак является производным от фамилии «Симачев».

При этом, лицом, подавшим возражение, указано, что услуги 41 класса МКТУ «развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; клубы-кафе ночные [развлечение]» оспариваемого товарного знака являются однородными услугами 41 класса МКТУ «развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий», так как сравниваемые услуги относятся к сфере развлечений, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей; услуги 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на

дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; буфеты; кафе; кафетерии; рестораны», так как относятся к услугам в сфере приготовления пищевых продуктов и напитков для употребления, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Свое утверждение о сходстве товарных знаков лицо, подавшее возражение, подтверждает приложенным к возражению отчетом по итогам исследования о восприятии потребителями России сравниваемых товарных знаков, подготовленным лабораторией социологической экспертизы Федерального социологического центра российской академии наук (приложение № 1).

Так, согласно основным выводам, изложенным в вышеуказанном исследовании (приложение № 1), в настоящее время значительная доля потребителей (40 %) полагает, что сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения по совокупности признаков: внешнему виду, звучанию и смыслу.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №752364 недействительной на основании пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса в отношении следующих товаров и услуг:

41 класс: развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; клубы-кафе ночные [развлечение];

43 класс: закусовые; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба".

К возражению приложены следующие материалы:

1. Заключение № 110-2020 от 26.10.2020 по результатам социологического опроса – на 237 л.;
2. Договоры поставки, бухгалтерская документация – на 20 л.;

3. Скриншот с сайта www.the-village.ru – на 1 л.;
4. Скриншот с сайта <http://www.sncmedia.ru> – на 1 л.;
5. Скриншот с сайта peopletalk.ru – на 1 л.;
6. Скриншот с сайта <https://www.vogue.ru> – на 1 л.;
7. Распечатка с сайта Www.ostexperte.de – на 37 л.;
8. Скриншот с сайта журнала ESQUIRE – на 1 л.;
9. Договор на проведение рекламных акций – на 10 л.;
10. Скриншот с сайта www.buro247.ru – на 1 л.;
11. Скриншот с сайта chef.ru – на 1 л.;
12. Скриншот с сайта <https://daily.afisha.ru> – на 1 л.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 22.03.2021 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 30.04.2020.

На заседании коллегии 30.04.2020 правообладатель присутствовал и представил отзыв по мотивам поступившего 26.02.2021 возражения.

В своем отзыве от 30.04.2020 по мотивам поступившего 26.02.2021 возражения правообладатель отмечал следующее:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 752364 и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 247588 не являются сходными до степени смешения, поскольку не ассоциируются друг с другом в целом: фонетическое сходство отсутствует ввиду существенно отличающегося в количественном и качественном отношении состава звуков в сравниваемых обозначениях; графическое сходство отсутствует, так как сравниваемые товарные знаки выполнены разными видами и размерами шрифтов; семантическое сходство сравниваемых обозначений отсутствует, так как словесный элемент оспариваемого товарного знака представляет собой мужское имя и мужскую фамилию, в то время как словесный элемент противопоставленного товарного знака является фантазийным, не имеющим однозначно приписываемого ему значения с точки зрения носителя русского языка;

- лицом, подавшим возражение, не представлены документальные подтверждения, содержащие информацию о компании Кутюр Тек Лимитед, Виргинские Острова, как о производителе товаров и услуг на территории Российской Федерации; в реестре ФНС аккредитованных иностранных организаций сведения о компании не выявлены;

- лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо договоров или иных доказательств, свидетельствующих о введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации услуг 41 и 43 классов МКТУ;

- правообладателем приложено экспертное мнение от 27.04.2021 о заключении № 110-2020 от 26.10.2020 (приложение № 1), подготовленное кандидатом социологических наук НИУ ВШЭ Оберемко О.А., в котором указывается, что выводы данного заключения нельзя признать обоснованными, поскольку исследование проведено с нарушением методических требований (приложение № 13).

В адреса сторон 04.05.2021 было направлено уведомление о переносе даты рассмотрения возражения на 25.05.2021. На заседании коллегии от 25.05.2021 обе стороны присутствовали; лицо, подавшее возражение, предоставило дополнение к возражению с учетом отзыва правообладателя, доводы которого повторяют, в целом, правовую позицию лица, подавшего возражения, изложенную в самом возражении, однако, содержат в себе и новые аргументы, которые сводятся к следующему:

- основные претензии эксперта Обеременко О.А. сводятся к тому, что перечень анкетных вопросов, заданных респондентам в рамках проведенного исследования, не соответствует заявленной теме исследования, а именно не позволяет установить наличие или отсутствие сходства до степени смешения между сравниваемыми товарными знаками;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что представленный набор анкетных вопросов полностью соответствует набору эмпирических индикаторов, установленных Роспатентом для экспертизы товарных знаков на предмет наличия смешения, а также определению «сходства до степени смешения»,

установленному им же: обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

К дополнению приложены следующие материалы:

14. Лицензионный договор от 04.11.2016 - на 3 л.;

15. Распечатки с иностранных сайтов с переводом на русский язык - на 47 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (05.08.2019) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №752364 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

Согласно подпункту 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.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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 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 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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.


Оспариваемый товарный знак по свидетельству №752364 представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из геометрической фигуры в виде прямоугольника, и из словесного элемента «SIMACH», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09, 18, 25, 35, 41, 43 классов МКТУ.


Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «» по свидетельству №247588 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком №752364 и зарегистрирован в отношении однородных услуг 41, 42 классов МКТУ. Таким образом, компания Кутюр Тек Лимитед, Виргинские Острова, признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №752364 в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Словесный элемент «SIMACH» сам по себе не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно услуг или лица, которое указывает услуги, то есть применительно к услугам 41, 43 классов МКТУ обозначение «» является фантазийным.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с лицом, оказывающим услуги на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и услугами 41, 43 классов МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Доводы о фактическом присутствии услуг лица, подавшего возражение, на российском рынке являются декларативными, не подтверждены соответствующими материалами. Так, из представленных договоров поставки (2), равно как и из лицензионного договора (14) нельзя сделать вывод о том, каким именно обозначением маркировалась данная продукция. Также коллегия отмечает, что из представленных документов не усматривается, какое количество потребителей знает об обозначении «» и ассоциирует с ним правообладателя оспариваемого товарного знака.

Вниманию коллегии не были представлены сведения о территории распространения услуг, маркированных обозначением «»; о длительности его использования для маркировки услуг 41, 43 классов МКТУ; об

объемах затрат на рекламу услуг, маркированных вышеуказанным обозначением;
о степени информированности потребителей об обозначении «**DENIS SIMACHËV**».

Таким образом, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения «**DENIS SIMACHËV**» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем у среднего российского потребителя могла бы сформироваться ассоциация между рассматриваемым обозначением «**DENIS SIMACHËV**» и лицом, подавшим возражение, или вообще с каким-либо конкретным лицом, оказывающим услуги 41, 43 классов МКТУ.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Противопоставленный знак «**DENIS SIMACHËV**» по свидетельству №247588 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде прямоугольника, и из словесного элемента «DENIS SIMACHËV», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41, 42 классов МКТУ [1].

По мнению лица, подавшего возражение, сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что фонетически, оспариваемый товарный знак полностью входит в состав противопоставленного товарного знака; визуально, сравниваемые

обозначения выполнены буквами одного алфавита; семантически, оспариваемый товарный знак является производным от фамилии «Симачев».

Коллегия отмечает, что часть «SIMACH» действительно фонетически входит в состав противопоставляемого обозначения, однако, данного обстоятельства недостаточно для вывода о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Оспариваемый товарный знак «SIMACH» представляет собой фантазийное обозначение в целом, в то время как противопоставленный товарный знак «DENIS SIMACHËV» представляет собой мужское имя и мужскую фамилию, что свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения не являются семантически сходными.

Фонетически, оспариваемое обозначение состоит из 2 слогов (6 букв), в то время как противопоставленный товарный знак [1] состоит из 5 слогов (13 букв), что обуславливает их фонетическое различие.

Оспариваемое обозначение и противопоставленный товарный знак [1] также имеют визуальные отличия, так как различаются по длине, что обуславливает разное зрительное впечатление.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод о том, что они не являются сходными до степени смешения.

В отношении представленного заключения № 110-2020 от 26.10.2020 по результатам социологического опроса (приложение № 1) коллегия отмечает, что из данного опроса нельзя установить какое количество респондентов принимало участие в данном опросе, равно как и на какой территории Российской Федерации указанный опрос проводился. Кроме того, учитывая дату приоритета оспариваемого товарного знака - 05.08.2019, невозможно соотнести ее с датой проведения самого опроса – 26.10.2020, подобный опрос должен был бы содержать вопросы с ретроперспективой, то есть с указанием времени до 05.08.2019.

Вместе с тем, коллегия обращает внимание, что согласно представленному опросу, 60 % респондентов полагает, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения.

Анализ однородности услуг 41, 43 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №752364 и услуг 41, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [1], показал следующее.

Услуги 41 класса МКТУ «развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; клубы-кафе ночные [развлечение]» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 41 класса МКТУ «развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые услуги относятся к сфере развлечений, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; буфеты; кафе; кафетерии; рестораны» противопоставленного товарного знака [1], так как относятся к услугам в сфере приготовления пищевых продуктов и напитков для употребления, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Однако, при установленном несходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком вывод об однородности товаров не повлияет на отсутствие смешения знаков в гражданском обороте.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №752364 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода о том, что товарный знак по свидетельству №752364 противоречит требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.02.2021, оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №752364.