

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 26.01.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Абдуллаевым Ленуром Месферовичем, Республика Крым, р-н Белогорский, с. Русаковка (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.12.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023803542 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «**ТОРЧН**» по заявке №2023803542, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.10.2023, 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 13.12.2023 о государственной регистрации товарного

знака в отношении заявленных товаров 31 класса МКТУ, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным элементом «ТОРЧИН» комбинированного товарного знака по международной регистрации №1058111 (конвенционный приоритет от 18.10.2010г.) на имя «Societe des Produits Nestle S.A.», CH-1800 Vevey для однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ.

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

- заявленное обозначение имеет графический элемент, который разделяет заявляемое обозначение на два элемента: словесный элемент «ТОРЧ» и элемент «Н», потребитель будет прочитывать данное обозначение как «ТОРЧ-ЭН», в то время как противопоставленное обозначение однозначно прочитывается как «ТОРЧИН»,

- заявляемое обозначение будет производить на потребителя принципиально иное общее впечатление, нежели противопоставленный товарный знак в силу композиции, фонетического звучания и графического выполнения входящих в него элементов,

- сравниваемые обозначения значительно различаются визуально, в первую очередь, за счет разного цветового и композиционного решения,

- с точки зрения семантики обозначение не имеет никакого лексического значения элементов, в то время как противопоставленное обозначение включает словесный элемент «Торчин» - местечко Волынской губернии, Луцкого уезда, при реке Серне, в 24 верстах от уездного города,

- однородность товаров не оспаривается,

- сравниваемые обозначения имеют низкую степень сходства по фонетическому критерию, не сходны по графическому критерию сходства,

при этом не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии сходства между ними.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении, в том числе, всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.10.2023) поступления заявки №2023803542 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

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

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

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).

Заявленное обозначение «**ТОРЧН**» является комбинированным, включает словесный элемент «ТОРЧ Н», выполненный стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита черного цвета, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения стручка перца. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.

Противопоставленный знак представляют собой комбинированный знак «» по международной регистрации №1058111, включающий словесный элемент «ТОРЧИН», выполненный буквами кириллического алфавита, и изобразительный элемент в виде рамки с округлыми краями красного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С точки зрения фонетического критерия сходства сравниваемые словесные элементы «ТОРЧ Н» и «ТОРЧИН» являются сходными, поскольку начальные (Т, О, Р, Ч) и конечная буква (Н) заявленного обозначения полностью совпадают со словесным элементом «ТОРЧИН»

противопоставленного товарного знака. Сравнимые знаки при произношении имеют близкое фонетическое звучание, отличаясь лишь наличием буквы «И» в словесном элементе «ТОРЧИН» противопоставленного товарного знака.

Заявитель отмечает, что потребитель будет прочитывать заявленное обозначение как «ТОРЧ-ЭН». Коллегия отмечает, что данное прочтение также не приводит к отсутствию фонетического сходства, ввиду совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений, то есть на основании фонетического сходства словесных элементов «ТОРЧ-ЭН» и «ТОРЧИН».

Кроме того, присутствие в заявленном обозначении изобразительного элемента, выполненного в виде стилизованного стручка перца, не исключает восприятие данного изобразительного элемента, в том числе, и как стилизованной латинской буквы «I», что дополнительно усиливает сходство сравниваемых обозначений.

Таким образом, наличие в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке изобразительных элементов также не приводит к отсутствию ассоциирования друг с другом сравниваемых обозначений, прежде всего за счет присутствия в них фонетически сходных слов «ТОРЧ Н» и «ТОРЧИН».

С точки зрения семантического сходства необходимо отметить, что заявленное обозначение «ТОРЧ Н» в данном написании не имеет смыслового значения. Вместе с тем, при визуальном восприятии графического элемента как буквы «I» (И) нельзя исключить прочтение заявленного обозначения как «ТОРЧИН», что, таким образом, в данном случае не исключает и семантического сходства сравниваемых знаков (Торчин - посёлок городского типа в Луцком районе Волынской области УССР, в 24 км от железнодорожной станции Луцк,
<https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/140586/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD>).

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются комбинированными и графически отличаются друг от друга. При сопоставлении словесного обозначения с комбинированными на предмет графического сходства анализу подлежит алфавит, которым выполнены буквы словесных элементов, шрифт этих элементов. Иные отличия могут быть учтены в рамках общего зрительного впечатления, однако не исследуются при анализе графического сходства.

В данном случае можно говорить о совпадении кириллического алфавита в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. 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.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Анализ товаров 29, 30 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров 29, 30 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по

международной регистрации №1058111, в отношении которых предоставлена правовая охрана, показал следующее.

Испрашиваемые товары 29, 30 классов МКТУ являются в высокой степени однородными с товарами 29, 30 классов МКТУ противопоставленного товарного знака, так как сравниваемые товары принадлежат одной категории товаров, в частности: «мясная, рыбная продукция, овощи, фрукты, грибы (консервированные, сушеные, приготовленные), джемы, яйца, бобы, пищевые масла, жиры, белковые препараты и т.д.» в 29 классе, «зерновые, кондитерские, хлебобулочные изделия, соусы, приправы, специи, заправки, горчица, уксус и т.д.» в 30 классе, имеют сходные свойства и назначение, круг потребителей и условия оказания.

С учетом вышеизложенного коллегия делает вывод об однородности сравниваемых товаров.

Коллегия также обращает внимание на то, что согласно пункту 162 Постановления Пленума ВС РФ при определении вероятности смешения товарного знака и спорного обозначения необходимо оценивать и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Компания «Societe des Produits Nestle S.A.» имеет давнюю репутацию, широкую известность и длительность присутствия на рынке, кроме того, данная компания хорошо известна потребителям за счет активной рекламной деятельности многих брендов, большого охвата присутствия сети на мировом рынке.

Данные факты являются обстоятельствами, усиливающими вероятность смешения сопоставляемых обозначений.

В поступившем возражении вывод об однородности заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ с товарами противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1058111 заявителем не оспаривался.

Установив сходство сопоставляемых обозначений и однородность сопоставляемых товаров, а также принимая во внимание дополнительные обстоятельства, усиливающие вероятность смешения обозначений, коллегия пришла к выводу об их сходстве до степени смешения и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.01.2024, оставить в силе решение Роспатента от 13.12.2023.