

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 16.09.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Рубаном Евгением Александровичем, город Пятигорск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023812122, при этом установила следующее.

Обозначение «**tindoor**» по заявке №2023812122 с приоритетом от 16.11.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 06, 19, 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 18.07.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023812122 в отношении услуг 37 класса МКТУ. В отношении товаров и услуг 06, 19 и 35 классов МКТУ в регистрации было отказано, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение является сходным до

степени смешения с товарным знаком  «**ТАНДОР**» по свидетельству №458549 с

приоритетом от 01.04.2011 в отношении товаров и услуг 06, 19, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 06, 19, 35 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.09.2024 поступило возражение на решение Роспатента, в возражении указано, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №458549 не являются сходными. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения производят разное общее впечатление;
- фонетическое отличие из-за разного звучания словесных элементов «tindoor» и «TANDOOR», ударение в обоих словах падает именно на первый слог, что однозначно не позволяет их спутать. Отличия по звучанию также обусловлены значительными различиями в количестве и написании дополнительных словесных элементов;
- визуальное несходство обусловлено использованием оригинального шрифта, различными изобразительными элементами и цветовым решением, расположением словесных и изобразительных элементов относительно друг друга;
- словесный элемент на латинице «TANDOOR» противопоставленного обозначения переводится с английского как «тандыр» (печь-жаровня, мангал особого шарообразного или кувшинообразного вида для приготовления разнообразной пищи у народов Азии). Слово «tindoor» не имеет смыслового значения, является вымышленным, фантазийным, что, в том числе, подтвердил анализ перевода слова «tindoor» с основных европейских языков (см. <https://translate.yandex.ru/>).

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.07.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023812122 в качестве товарного знака в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (16.11.2023) заявки №2023812122 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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

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 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение «**tindoor**», состоящее из словесного элемента «tindoor», выполненного буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023812122 испрашивается в красном и белом сочетании, в отношении товаров и услуг 06, 19, 35 и 37 классов МКТУ.

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



Противопоставленный товарный знак «**TА**» по свидетельству №458549 является комбинированным, состоящим из словесных элементов «ТА», «TANDOOR ТАНДОР», выполненных буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в зеленом и черном цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 06, 19, 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух, вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким элементом заявленного обозначения в данном случае является словесный элемент «tindoor».

В противопоставленном знаке элемент «ТА» носит второстепенный характер и не является существенным в знаке. В этой связи, при анализе, оценке будут подвергаться «сильные» словесные элементы «TANDOOR ТАНДОР».

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения состоят из фонетически сходных словесных элементов «TANDOOR» и «tindoor», различающиеся только одной буквой «i» и «a», при этом сходство обусловлено тождеством звучания конечных частей [NDOOR], одинаковым составом согласных, весьма близким составом гласных, одинаковым количеством букв, звуков, слогов.

По мнению заявителя, наличие большего количества слов в составе противопоставленного знака обуславливает его более длинное фонетическое звучание по сравнению с заявленным обозначением, в связи с чем оно не является сходным с ним по звучанию. Вместе с тем, противопоставленный знак содержит в своем составе словесный элемент «ТАНДОР», а также его транслитерацию буквами латинского алфавита «TANDOOR». Повторение в одном обозначении определенного элемента дважды обуславливает акцентирование на нем дополнительного внимания и не снимает фонетического сходства словесного элемента «TANDOOR» с заявленным обозначением «tindoor».

Что касается смыслового критерия, то анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «tindoor» отсутствует в словарях, а значит, является вымышленным, что не позволяет провести анализ на предмет семантического сходства.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить следующее. В данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду фонетического сходства словесных элементов.

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому фактору сходства словесных обозначений.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров и услуг показал следующее.

Товары 06 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 06 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству №458549, либо совпадают, либо соотносятся как род-вид, либо

относятся к одной и той же родовой группе (металлические изделия, металлы и их сплавы), то есть являются однородными.

Товары 19 класса МКТУ, приведенные в перечнях сравниваемых знаков, совпадают, соотносятся как род-вид либо относятся к одной и той же родовой группе (неметаллические строительные материалы, конструкции и изделия неметаллические различного назначения), то есть являются однородными.

Услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака преследуют одинаковые цели их оказания, услуги либо идентичны, либо относятся к одной родовой группе (продвижение товаров и услуг, услуги в сфере бизнеса и рекламы, услуги посреднические), имеют общее назначение, имеют общий круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Однородность товаров и услуг заявителем в возражении не оспаривалась.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №381682 в отношении однородных товаров и услуг 06, 19 и 35 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.09.2024, оставить в силе решение Роспатента от 18.07.2024.