

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 поступившее 08.08.2024 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Киргетовым М.А., Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023774782, при этом установила следующее.


Словесное обозначение «**SHAWWAY**» по заявке №2023774782 с приоритетом от 15.08.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.04.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023774782 в отношении части услуг 43 класса МКТУ, при этом в отношении иной части услуг 43 класса МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным



ШАВАВАУ

знаком «» (по свидетельству №932107 с приоритетом от 08.07.2022) в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.08.2024, а также в дополнении к нему от 12.09.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 29.04.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель полагает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения, поскольку они различаются по фонетическому и визуальным признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается как [ШОУВЭЙ], в то время как противопоставленный товарный знак [1] имеет звучание [ШАВАВАЙ ВКУСНО ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав согласных и гласных звуков, что обуславливает их фонетические различия;

- сравниваемые обозначения выполнены разными шрифтами, что свидетельствует об их визуальных отличиях;

- заявленное обозначение не имеет словарно-справочных значений, ввиду чего не представляется возможным его сравнить с противопоставленным товарным знаком [1] на предмет их семантического критерия сходства;

- в сети Интернет заявителем обнаружен официальный сайт <https://shavavay.clients.site/>, наполнение которого выполнено на русском языке. На данном сайте опубликована информация о деятельности кафе «ШАВАВАУ ВКУСНО ДО ∞». Помимо этого, на данном сайте имеются фотографии данного

заведения и используемый ими логотип «»;

- логотип, который используется в деятельности данного кафе, сильно отличается от противопоставленного товарного знака [1];

- таким образом, можно сделать вывод, что правообладатель противопоставленного товарного знака [1] не использует зарегистрированное обозначение в отношении заявленных на регистрацию услуг;

- заявитель в действительности использует заявленное на регистрацию обозначение в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ;

- на официальном сайте <https://shawway.ru> указана информация о деятельности кафе «SHAWWAY», а также имеется возможность заказа представленных блюд и их доставки с помощью сервисов «Яндекс Еда» и «Delivery Club», что подтверждает определенную популярность данного заведения среди потребителей;

- существует ряд товарных знаков, фонетически схожих с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №932107 [1], например, товарные знаки « SHAWASAN», «— MAMASHAVA —» по свидетельствам №№978334, 837468.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.04.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

К возражению заявителем были приложены дополнительные материалы, а именно:

1. Отзывы о деятельности кафе «SHAWWAY»;
2. Выписка из ЕГРИП.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.08.2023) поступления заявки №2023774782 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 словесных 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).

Заявленное обозначение «SHAWWAY» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].



Противопоставленный товарный знак «» [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде четырехугольника с оранжевым фоном, из изобразительного элемента в виде перчика, и из словесных элементов «ШАВАВАУ», «ВКУСНО ДО ∞», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Наиболее значимым элементом противопоставленного товарного знака [1] является словесный элемент «ШАВАВАУ», который выполнен в центральной части данного обозначения крупным шрифтом и обращает внимание потребителей на себя.

Что касается словесных элементов «ВКУСНО ДО ∞» противопоставленного товарного знака [1], то они выполнены мелким шрифтом и не обращают такого внимания на себя.

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

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «SHAWWAY»/«ШАВАВАУ».

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак [1] характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение читается как [Ш А В В Э Й], а противопоставленный ему товарный знак [1]

имеет следующее произношение: [Ш А В Э В Э Й]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [Ш, В, В, Й] и совпадающих гласных звуков [А, Э], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [Ш А В Э Й]. Таким образом, 5 звуков из 6 имеют тождественное звучание, а разница в один звук «э» не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как и само заявленное обозначение, и данный противопоставленный знак содержат элементы выполненные буквами латинского алфавита.

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в противопоставленном товарном знаке [1], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет высокого фонетического сходства словесных элементов.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 43 класса МКТУ «аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда кухонных раковин; аренда мебели; аренда офисной мебели; аренда помещений для проведения встреч; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат роботов для приготовления напитков; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение торгослужбы баров; услуги закусочных;

услуги кальянных; услуги кафе; услуги кафетериев; 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; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги ресторанов самообслуживания; услуги столовых; прокат оборудования для тепловой обработки и приготовления пищи; буфеты [обеспечение едой]; кейтеринг; пиццерии; прилавки с едой на вынос; рестораны пивные; чайные; бургерные; приготовление пищи и напитков; услуги по приготовлению пищи; предоставление информации о приготовлении пищи через веб-сайты; услуги по приготовлению блюд и доставке их в организации; услуги ресторанов, занимающихся доставкой на дом» заявленного обозначения являются однородными услугам 43 класса МКТУ «аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда кухонных раковин; аренда мебели; аренда офисной мебели; аренда помещений для проведения встреч; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; 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» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам предприятий общественного питания, а также к услугам по прокату предметов для проживания, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Однородность услуг 43 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривалась.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в

отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении довода заявителя о том, что «правообладатель противопоставленного товарного знака [1] не использует зарегистрированное обозначение в отношении заявленных на регистрацию услуг», коллегия отмечает, что данные доводы носят голословный характер и не были доказаны соответствующим решением Суда по интеллектуальным правам.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.08.2024, оставить в силе решение Роспатента от 29.04.2024.