

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 27.09.2023, поданное индивидуальным предпринимателем Шишакиным А.А., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022700457 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение «  » по заявке №2022700457, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.01.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.11.2022 о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ «дома для престарелых; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; ясли детские». В отношении иных заявленных услуг 43 класса МКТУ Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на

заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения со



знаком «umamido» по международной регистрации №1253832 (приоритет от 20.02.2015), правовая охрана которому предоставлена на имя компании «Quirynep Guu», Бельгия, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к тому, что заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным ему знаком по международной регистрации №1253832 по фонетическому, визуальному, семантическому критериям сходствам.

В дополнениях к возражению от 21.11.2023 заявителем было указано на то, что Судом по интеллектуальным правам рассматривается иск о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака вследствие его неиспользования.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 13.11.2023 по делу №СИП-240/2023 на заявленное обозначение были наложены обеспечительные меры.

Корреспонденцией от 15.04.2024 заявитель уведомил о принятии Судом по интеллектуальным правам решения от 20.03.2024, согласно которому вышеуказанные обеспечительные меры были отменены, правовая охрана знака по международной регистрации №1253832 была досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении услуг 43 класса МКТУ «restaurant services namely providing of food and beverages» («ресторанные услуги, а именно обеспечение едой и напитками»).

Согласно пояснениям заявителя, поступившим на заседании коллегии 17.05.2024, заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; информация и консультации по

вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.01.2022) поступления заявки №2022700457 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 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 положениями пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные и объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или

отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное), сочетание цветов и тонов. 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).



Заявленному обозначению «  » было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении части услуг 43 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках чего



ему был противопоставлен знак «umamido», правовая охрана которому предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ на имя иного лица.

При анализе заявленного обозначения на соответствие пункту 6 статьи 1483 Кодекса коллегия было установлено наличие его сходства с противопоставленным знаком, установленное на основе вхождения в их состав визуально близких



изобразительных элементов «  » и «  » в виде полуокруглой линии, подчеркнутой снизу горизонтальной чертой. В связи с изложенным

сравниваемые обозначения признаются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Заявитель оспаривает решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"».

Следует отметить, что правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №1253832 была досрочно прекращена в связи с его неиспользованием в отношении услуг 43 класса МКТУ «restaurant services namely providing of food and beverages» («ресторанные услуги, а именно обеспечение едой и напитками»). Действие правовой охраны данного знака сохранено только в отношении услуг 43 класса МКТУ «providing temporary housing accommodation» («предоставление временного жилья»). Следует отметить, что услуги по обеспечению временным пребыванием неоднородны по роду, виду, назначению, условиям оказания с услугам предприятий общественного питания (и тесно связанными с ними услугами по предоставлению профессиональных консультаций по вопросам приготовления пищи). В связи с чем заявленные услуги 43 класса МКТУ признаются неоднородными услугам 43 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №1253832.

В отношении анализа однородности услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых действует противопоставленный знак, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг. 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 сходство сравниваемых обозначений, а также отсутствие однородности сравниваемых услуг 43 класса МКТУ, что обуславливает отсутствие вероятности смешения данных услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении скорректированного заявителем перечня услуг 43 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.09.2023, изменить решение Роспатента от 29.11.2022, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022700457.