

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.01.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Зиминим Владиславом Евгеньевичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022716955, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2022716955 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 18.03.2022 на имя заявителя для индивидуализации товаров и услуг 30, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.06.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ. Основанием для принятия решения послужил вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками иных лиц с более ранним приоритетом, а именно:



- с товарным знаком «» [1] (свидетельство №863078 с приоритетом 22.06.2021, срок действия до 22.06.2031), зарегистрированным на имя ООО «Гудийс», 117105, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, Варшавское шоссе, д.17, этаж 1, ком.2, каб.1-VII-2, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**ДЛЯ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ**» [2] (свидетельство №813107 с приоритетом от 25.08.2020, срок действия 25.08.2030), зарегистрированным на имя ООО «РОСТ-Бренд», 125167, Москва, Ленинградский пр-кт, 37, стр. 9, оф. 808, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» [3] (свидетельство №177660 с приоритетом от 30.10.1996, срок действия продлен до 30.10.2026), зарегистрированным на имя ГУДИ'С СИНГЛ МЕМБЕР СОСИЕТЕ АНОНИМ ОФ КЭЙТРИНГ СЕРВИСЕС, Атенс Интернэшнл Эрпорт Эл. Венизелос, 14В Билдинг, 19019 Спата, Греция, в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными услугам 43 класса МКТУ.

В поступившем возражении и в дополнении к нему, представленном на заседании коллегии, состоявшемся 04.03.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, обосновав свою позицию отсутствием сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками ввиду имеющих, по его мнению, фонетических, семантических и графических отличий сравниваемых обозначений. Также заявитель отмечает отсутствие однородности сопоставляемых товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], которые, по его мнению, относятся к разным родовым группам.

Как отмечается в возражении, заявитель использует заявленное обозначение с 2018 для индивидуализации сети кафе, расположенных на заправочных станциях в Забайкальском крае, г. Чита. Об этих заведениях общественного питания упоминалось в средствах массовой информации¹. Стиль написания и изображения знака обладает уникальной и оригинальной дизайнерской особенностью, вызывает представление о кофе и кафе, в то время как противопоставленные товарные знаки таких ассоциаций не имеют.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022716955 для всех заявленных товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлены документы об использовании заявленного обозначения.

На заседании коллегии, состоявшемся 04.03.2024, с учетом положений пункта 45 Правил ППС коллегией были выявлены дополнительные основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2022716955 в рамках требований пункта 10 статьи 1483 Кодекса, а именно был противопоставлен товарный знак «**ДЛЯ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ**» [2] по свидетельству №813107 с приоритетом от 25.08.2020.

В ответ на данные доводы на заседании коллегии 04.03.2024 в своем дополнении к возражению заявитель указал на то, что им принято решение о внесении изменений в заявленное обозначение путем исключения из него словесного элемента «ДЛЯ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ».

В связи с данными аргументами заявителя необходимо отметить, что, исходя из положений, приведенных в пункте 2 статьи 1500 Кодекса, в период рассмотрения возражений федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности внесение изменений в материалы заявки, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, возможно в том случае, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной

¹ <https://www.chita.ru/text/food/2018/10/09/71080547/>; <https://www.chita.ru/text/societv/2022/03/11/71229938/>.

регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

В данном случае следует обратить внимание на требование положений пункта 2 статьи 1497 Кодекса, согласно которому в случае поступления дополнительных материалов, связанных с внесением изменений, во внимание не могут быть приняты материалы, существенно изменяющие заявленное обозначение.

Исключение из состава заявленного обозначения охраноспособного словесного элемента «ДЛЯ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ» влияет на восприятие знака в целом, приводит к существенным изменениям его первоначального вида.

Вместе с тем, в дополнении к возражению, поступившему 15.04.2024, заявитель повторно высказывает позицию относительно отсутствия сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [3] и ограничивает заявленный перечень услугами 43 класса МКТУ, отказавшись от товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.03.2022) поступления заявки №2022716955 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.

В соответствии с требованиями пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

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.

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.

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; расположения 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 обозначение 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).



Заявленное комбинированное обозначение «» по заявке №2022716955 с приоритетом от 18.03.2022 представляет собой четырехугольник желтого цвета, в плоскость которого вписаны горизонтальные линии белого цвета, между которыми расположен словесный элемент «Goodies», выполненный в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита белого цвета, где буквы «oo» стилизованы под кофейные зерна коричневого цвета. Ниже располагается словесный элемент «ДЛЯ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ», выполненный стандартным шрифтом в кириллице.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022716955 для заявленных товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ обусловлен выводом о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 и пункта 10 статьи 1483 Кодекса в

связи с наличием противопоставленных товарных знаков «» [1] по свидетельству №863078 с приоритетом 22.06.2021 (для товаров 30 класса МКТУ), «**ДЛЯ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ**» [2] по свидетельству №813107 с приоритетом от

25.08.2020 (для товаров 30 класса МКТУ), «» [3] по свидетельству №177660 с приоритетом от 30.10.1996 (для услуг 43 класса МКТУ), принадлежащим иным лицам.

С учетом дополнительных доводов возражения, поступивших 15.04.2024, решение Роспатента от 21.06.2023 оспаривается только в отношении услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых было отказано в государственной регистрации товарного знака, а именно *«закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; 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 ваюку; услуги ресторанов лапиши «удон» и «соба»; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых».

Ограничение перечня притязаний только услугами 43 класса МКТУ обуславливает нецелесообразность проведения сопоставительного анализа заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] по свидетельству №863078, [2] по свидетельству №813107, зарегистрированными в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В свою очередь противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №177660 зарегистрирован для услуг 43 класса МКТУ *«услуги, связанные с деятельностью закусочных и ресторанов».*

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

В части сопоставительного анализа перечней заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] следует отметить, что услуги 43 класса МКТУ сравниваемых обозначений относятся к одной и той же сфере деятельности – услуги предприятий общественного питания.

Сопоставляемые услуги характеризуются одинаковым назначением и кругом потребителей, что приводит к выводу о наличии высокой степени однородности, что, в свою очередь, обуславливает вероятность их совместной встречаемости в одном и том же сегменте рынка при сопровождении заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] на предмет их сходства показал следующее.



Заявленное комбинированное обозначение «» включает в свой состав как изобразительный, так и словесный элементы, которые в силу композиционного исполнения заявленного обозначения воспринимаются в качестве самостоятельных элементов и равным образом выполняют индивидуализирующую функцию. Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуальным, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Так, в составе заявленного обозначения визуально доминирует словесный элемент «Goodies», расположенный в его центральной части. При обращении к общедоступным словарно-справочным источникам информации было установлено

наличие слова «Goodies²» (произносится как [гудис]) в качестве лексической единицы английского языка со значением «сладости, сласти; конфеты, леденцы».



В свою очередь противопоставленный товарный знак «**GOODY'S**»^[3] включает в свой состав занимающее доминирующее положение слово «Goody's» (произносится как [гудис]), где «Goody³» в одном из вариантов перевода с английского языка означает «конфета, сладость», а апостроф «'» в сочетании с буквой «s» в английском языке означает принадлежность предмета кому-либо.

Следует констатировать, что индивидуализирующие словесные элементы «Goodies» и «Goody's» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака характеризуются фонетическим тождеством, а также вызывают одинаковые смысловые ассоциации.

Коллегия приняла к сведению довод заявителя о разном визуальном исполнении сравниваемых товарных знаков. Между тем следует отметить, что словесный элемент «Goodies» в составе заявленного обозначения, несмотря на оригинальное графическое исполнение буквенного элемента «oo», входящий в его состав, своего словесного характера не утратил и может быть прочитан потребителем. Так, графический элемент, представляющий собой стилизованное изображение кофейных зерен, ассоциируется с буквой «o», поскольку имеет наиболее близкую к начертанию данной буквы округлую форму. Замена одной из букв в составе товарных знаков рисунком, близким к начертанию по отношению к этой букве изображением, является известным графическим приемом, знакомым

российскому потребителю (см. например, товарные знаки «» по свидетельству №341662.

Различия сопоставляемых обозначений по графическому критерию сходства в данном случае существенно не влияют на их восприятие, поскольку, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях

² См. онлайн словари на Академик.ру, <https://translate.academic.ru/goodies/en/ru/?ysclid=lxsrwf45hq997879674>.

³ См. онлайн словари на Академик.ру, <https://translate.academic.ru/Goody/en/ru/>.

выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Вышеизложенные обстоятельства позволяют прийти к заключению о наличии сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] при наличии высокой степени однородности услуг 43 класса МКТУ, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения, усматривается вывод о возможности их смешения в гражданском обороте, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, оснований для удовлетворения поступившего возражения в данном случае не имеется.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.01.2024, оставить в силе решение Роспатента от 21.06.2023.