

**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 03.10.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Рана Суджин, Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г. Тихвин (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022767345 от 30.01.2024 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022767345, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.09.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.01.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022767345 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ на основании пункта 1, пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Входящее в состав заявленного обозначения натуралистическое изображение блюда с едой не обладает различительной способностью, поскольку характеризует заявленные товары, непосредственно указывают на их вид, состав, в связи с чем указанный элемент является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленные обозначения, содержащие в своем составе натуралистические изображения товаров и (или) натуралистические изображения ингредиентов этих товаров, могут рассматриваться экспертизой как элементы, указывающие на вид товаров и/или услуг и/или состав сырья.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «SHANTI» (свидетельство №520394, с приоритетом от 09.08.12, срок действия продлен до 09.08.32; №409591, с приоритетом от 18.05.09, срок действия продлен до 18.05.29), зарегистрированным на М/с Шанти Фрейгрэнсиз Пвт. Лтд., А-63, Г.Т. Карнел Роуд Индастриал Эриа, Дели - 110 033, Индия, в отношении товаров 30, 31 класса, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении от 03.10.2024 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- представленное изображение не может рассматриваться как фотография, по рисунку невозможно определить, какой именно товар изображен, и что является предметом изготовления/торговли, у каждого потребителя будут свои ассоциации и впечатления,

- у третьих лиц нет необходимости, а также прав использовать заявленное обозначения или отдельные его элементы в своей деятельности, поскольку кроме заявителя использовать указанные элементы никто не может,

то нет необходимости оставлять их в «свободном обороте» для того, чтобы любое лицо могло использовать их в своей хозяйственной деятельности,

- подобная стилизация является стандартным приемом, используемым производителями при оформлении упаковки, а также в комбинированных товарных знаках,

- представленное обозначение не обладает признаками «натуралистичности» и товарный знак может быть зарегистрирован со всеми охраняемыми элементами,

- правообладатель противопоставленных товарных знаков выразил согласие на регистрацию и оформил письмо- согласие.

Оригинал письма-согласия был направлен в корреспонденции от 31.10.2024.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022767345 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ с учетом письма-согласия.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. ИП Рана Суджин, выписка из ЕГРЮЛ,
2. Данные о заявке на товарный знак №2022767345,
3. Уведомление о поступлении заявки,
4. Решение о принятии заявки,
5. Письмо о соответствии перечня товаров и/или услуг требованиям Кодекса,
6. Уведомление о результатах проверки соответствия,
7. Решение об отказе в регистрации,
8. Данные противопоставленных товарных знаков,
9. Письмо-согласие от имени М/с Шанти Фрейгрениз Пвт. Лтд.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.09.2022) поступления заявки №2022767345 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.

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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; 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 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 обозначение «  » является комбинированным, включает словесный элемент «SHANTI», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде оригинальной композиции из стилизованного изображения персонажа, растения, блюда с едой. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, представленное обозначение не обладает признаками «натуралистичности» и товарный знак может быть



Противопоставленные знаки представляют собой:

[1] словесный товарный знак «**SHANTI**» по свидетельству №409591, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 31, 34 классов МКТУ,

[2] словесный товарный знак «SHANTI» по свидетельству №520394, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 30 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявленного обозначения и с товарами 30, 31 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2].

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: компанией «М/с Шанти Фрейгрениз Пвт. Лтд.,», Индия, предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022767345 на Индивидуального предпринимателя Рана Суджин для части заявленных товаров 30 класса МКТУ, а именно: *«коджи [ферментированный осоложенный рис]; рис; рис ароматизированный; рис вареный; рис воздушный; рис готовый, завернутый в водоросли; рис жареный; рис искусственный; рис клейкий; рис коричневый; рис моментального приготовления; рис нешелушенный; рис обжаренный; рис обогащенный; рис пропаренный; цзунцзы [клейкий рис, завернутый в листья бамбука]»*.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия

правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, сравниваемые обозначения «» и «**SHANTI**», «SHANTI» не тождественны. Противопоставленные товарные знаки [1, 2] не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1, 2] для товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2022767345, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа



в государственной регистрации товарного знака «» для следующих товаров 30 класса МКТУ «*коджи [ферментированный осоложенный рис]; рис; рис ароматизированный; рис вареный; рис воздушный; рис готовый, завернутый в водоросли; рис жареный; рис искусственный; рис клейкий; рис коричневый; рис моментального приготовления; рис нешелушенный; рис обжаренный; рис обогащенный; рис*

*пропаренный; цзунцзы [клейкий рис, завернутый в листья бамбука]»,*  
основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного  
обозначения по заявке №2022767345 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи  
1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 03.10.2024, отменить  
решение Роспатента от 30.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по  
заявке №2022767345.**