

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 возражение, поступившее 19.04.2024, поданное индивидуальным предпринимателем Рябовым Г.А., г. Архангельск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №925834, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «**CHEEZY**» по свидетельству №925834 с приоритетом от 08.04.2022 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.03.2023 по заявке №2022722368. Правообладателем товарного знака по свидетельству №925834 является Мирзоев Э.А., г. Калининград (далее - правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.04.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №925834 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных



прав на товарный знак «» по свидетельству №879508 с приоритетом от 22.10.2021 в отношении услуг 43 класса МКТУ;

- сравниваемые обозначения содержат в себе фонетически и визуально сходные словесные элементы «CHEEZY»/«CHEESY», что свидетельствует о том, что они ассоциируются между собой;

- оспариваемый товарный знак не имеет словарно-справочных значений, ввиду чего не представляется возможным сравнить противопоставляемые друг другу обозначения на предмет семантического признака сходства;

- услуги 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №879508, поскольку сравниваемые услуги имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей;

- лицо, подавшее возражение, также является правообладателем товарного знака «» по свидетельству №945559, однако, данный товарный знак имеет более позднюю дату приоритета, нежели чем оспариваемое обозначение, ввиду чего он приводится лицом, подавшим возражение, для дополнительного подтверждения заинтересованности в подаче настоящего возражения, но не противопоставляется в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- лицо, подавшее возражение, дополнительно прикладывает документы о своей деятельности (приложения №№5-17);

- правообладатель оспариваемого товарного знака обращался к лицу, подавшему возражение, за письмом-согласием при регистрации оспариваемого обозначения, однако, лицо, подавшее возражение, отказало ему в данной просьбе (приложение №18).

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №925834 недействительной полностью на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Сведения о товарном знаке по свидетельству №925834;
2. Свидетельство патентного поверенного РФ №1502;
3. Сведения о товарном знаке по свидетельству №879508;
4. Сведения о товарном знаке по свидетельству №945559;
5. Свидетельство о регистрации доменного имени cheesy.rest;
6. Решение единственного учредителя об открытии;
7. Свидетельство ОГРН;
8. Устав ООО «Кафе на Троицком»;
9. Выписка ИФНС ООО «Кафе на Троицком»;
10. Решение о смене директора;
11. Договор аренды ООО «Кафе на Троицком»;
12. Лицензия на оборот алкогольной продукции;
13. Договор №100321 от 10.03.2021;
14. Задание №1 по договору №100321;
15. Акт сдачи-приемки №1 по договору №100321 от 19.05.2021;
16. CHEESY_BRANDBOOK;
17. Дипломы от главы города Архангельск;
18. Запрос письма-согласия от ИП Мирзоева Э.А.

Правообладателем 10.06.2024 был направлен отзыв по мотивам поступившего 19.04.2024 возражения, в котором он отмечал следующее:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №925834 не является сходным до степени смешения с противопоставляемым товарным знаком по свидетельству №879508, поскольку они различаются по фонетическому и визуальным признакам сходства;

- противопоставленный товарный знак может восприниматься потребителями как «COEESY» (если рассматривать символ как «О») или «С (символ) ESSY»

(если потребитель при восприятии игнорирует этот символ, не воспринимая его как самостоятельную букву);

- оспариваемый товарный знак прочитывается как [ЧИЗИ], в то время как противопоставленный товарный знак по свидетельству №879508 может иметь звучания [КОИСИ]/[СИИСИ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разный состав согласных и гласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству №879508 различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- оспариваемый товарный знак содержит явные отсылки на слова «сыр», «сырный», в то время как противопоставленный товарный знак по свидетельству №879508 таких ассоциаций не вызывает, что составляет семантическое отличие сравниваемых обозначений;

- правообладателем приводятся примеры зарегистрированных товарных знаков, а именно товарные знаки «», «» по свидетельствам №№416482, 750938 правовая охрана которым была предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ (данные товарные знаки сосуществуют друг с другом);

- правообладатель просит учесть принцип правовой определенности и общий вектор развития практики по регистрации товарных знаков в отношении услуг 43 классе МКТУ.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №925834.

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

С учетом даты приоритета (08.04.2022) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №925834 включает в себя

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 июля 2015 г. № 482 (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 отдельных 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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №925834 представляет собой словесное обозначение «**CHEEZY**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака


«» по свидетельству №879508 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком №925834 и зарегистрирован в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ. Таким образом, индивидуальный предприниматель Рябов Г.А. признан заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №925834 в отношении услуг 43 класса МКТУ.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.


Противопоставленный знак «» по свидетельству №879508 [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графических элементов, и из словесного элемента «CHEESY», выполненного оригинальным

шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] включает в свой состав как графические, так и словесный индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом противопоставленного товарного знака [1] является словесный элемент «CHEESY», который и несет основную индивидуализирующую функцию указанного противопоставления.

Коллегия отмечает, что буква «Н» словесного элемента «CHEESY» противопоставленного товарного знака [1] выполнена оригинальным образом, однако, имеет тот же размер и шрифт, что и иные буквы указанного словесного элемента, ввиду чего визуальное издали она напоминает букву «Н» (иное правообладателем не было доказано материалами отзыва, в частности, не было представлено мнение потребителей о восприятии указанной буквы словесного элемента «CHEESY» противопоставленного товарного знака [1]).

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат фонетически тождественные словесные элементы: «CHEEZY»/«CHEESY», что приводит к звуковому тождеству обозначений в целом (сравниваемые обозначения произносятся как [ЧИЗИ]).

Визуально оспариваемое обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как и само оспариваемое обозначение, и указанный противопоставленный знак [1] выполнены буквами латинского алфавита.

Оспариваемый товарный знак «CHEEZY» не имеет словарно-справочных значений, ввиду чего его невозможно сравнить с противопоставленным товарным знаком по семантическому критерию сходства. Вместе с тем, оно может быть

воспринято потребителя как искаженно написанный словесный элемент «CHEESY» противопоставленного товарного знака [1], который является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «сырный» (<https://woordhunt.ru/word/cheesy>). Указанное может сближать сравниваемые обозначения по семантическому критерию сходства.

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 однородности услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №925834, и услуг 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Услуги 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда кухонных раковин; аренда мебели; аренда офисной мебели; аренда переносных кабинок для переодевания; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; дома для престарелых; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги детских садов [яслей]; услуги кальянных; услуги кемпингов; 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 по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для животных; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги детских садов [яслей]; услуги кальянных; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги столовых» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам по обеспечению временного пребывания, к услугам по прокату предметов для проживания, а также к услугам предприятий общественного питания, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Однородность услуг правообладателем в отзыве не оспаривалась.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №925834 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

В отношении приведенных правообладателем примеров иных сосуществующих товарных знаков коллегия отмечает, что делопроизводство по

каждой заявке/каждому возражению ведется отдельно, ввиду чего коллегия не может принять данный довод во внимание.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.04.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №925834 недействительным полностью.