

## 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 19.06.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ИНГЛОРИУС БАСТАРДС» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020706179, при этом установила следующее.



Словесное обозначение по заявке № 2020706179 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 11.02.2020 было подано на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 19.02.2021 об отказе в государственной регистрации принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесными товарными знаками (знаками обслуживания) «РОННИ» и «RONI РОНИ» по свидетельствам №№708742 и 466002

[1-2], зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Вэлком Груп", 426032, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 2, оф. 705 для однородных услуг 43 класса МКТУ и имеющими более ранний приоритет. Также в заключении по результатам экспертизы указано, что в части отсутствия графического сходства сравниваемых обозначений экспертиза не возражает, однако, не может признать приведенные в ответе на уведомление доводы заявителя как убедительные относительно отсутствия семантического и фонетического сходства, поскольку заявленное обозначение «RONNY» - в переводе с англ. языка «Ронни (мужское имя)» (см. например: Универсальный англо-русский словарь и Новый англо-русский словарь (электронные версии)), вследствие чего заявленное обозначение фонетически и семантически тождественно противопоставленному знаку «РОННИ»[1], а также фонетически тождественно противопоставленному знаку «RONI РОНИ»[2].

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- заявитель сокращает заявленный перечень услуг 43 класса МКТУ следующим образом: услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши «удон» и «соба», что снимает основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи со сходством до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 466002 «RONI РОНИ», так как рестораны японской кухни – рестораны вашоку невозможно перепутать с ни с одной кофейней или рестораном другой культуры;

- поскольку заявитель и правообладатель противопоставленных знаков находятся в различных регионах страны, отсутствует фактическая возможность смешения обозначений в глазах потребителей, так как у потребителей на определенной территории сформировано восприятие обозначения относительно субъекта, для индивидуализации услуг которого они используется;

- относительно вывода экспертизы о фонетическом сходстве этих обозначений необходимо отметить, что, несмотря на некоторое сходство,

фонетически сравниваемые обозначения различны. Различие по звучанию усиливается и неоднозначным восприятием начальной буквы словесного элемента заявленного обозначения, оказывающей принципиальное влияние на восприятие обозначения в целом: в силу оригинального исполнения первая буква заявленного обозначения может восприниматься и как латинская «P», и как «R»;

- сравниваемые обозначения в целом не ассоциируются друг с другом и, следовательно, могут быть признаны несходными;

- заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству № 708742 «РОННИ» также не сходны до степени смешения;

- позиция заявителя относительно фонетических отличий этих обозначений аналогична позиции, изложенной выше;

- в отношении вывода экспертизы о сходстве обозначения и товарного знака № 708742 по семантическому признаку заявитель выражает несогласие, так как в силу оригинального исполнения первой буквы заявленного обозначения невозможно однозначно назвать начальную букву – она может восприниматься как латинская «P», тогда словесный элемент будет читаться как «PONNY» (понни), или как «R», тогда словесный элемент будет прочитан как «RONNY» (ронни). Восприятие осложняется выполнением начальной буквы словесного элемента в плоскости, отличной от букв «-ONNY». В отличие от заявленного обозначения противопоставленный товарный знак однозначно читается как «РОННИ»;

- противопоставленный товарный знак «РОННИ» не вызывает каких-либо ассоциаций, его смысл не однозначен для рядового потребителя. В отличие от противопоставленного товарного знака заявленное обозначение имеет яркий изобразительный доминирующий элемент – изображение головы молодого человека, которое само по себе воспринимается как изображение персонажа. Словесный элемент заявленного обозначения в комбинации с изображением персонажа создает в сознании потребителя однозначный образ молодого человека по имени «Ronny»;

- при пересмотре решения заявитель просит принять во внимание фактор визуального доминирования изобразительного элемента заявленного обозначения, который способствует непосредственному осуществлению обозначением его основной функции – индивидуализации услуг ресторана вашоку заявителя.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать в качестве товарного знака словесное обозначение по заявке № 2020706179 в отношении сокращенного перечня услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (11.02.2020) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2020706179 представляет собой



комбинированный товарный знак

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 43 класса МКТУ - услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши «удон» и «соба».

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков [1-2], правовая охрана которым предоставлена на имя иного лица в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «РОННИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак охраняется для услуг 43 класса МКТУ - закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку.

RONI  
РОНИ

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение , выполненное буквами латинского и русского алфавитов и расположенное на двух строках. Знак действует в отношении услуг 43 класса МКТУ - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; аренда помещений для проведения встреч; закусочные; кафе; кафетерии; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

В результате сравнительного анализа на тождество и сходство заявленного обозначения и указанных знаков установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-2] ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия, что обусловлено следующими факторами.



Заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный знак, состоящий из словесного элемента «RONNY», выполненного оригинальным шрифтом, в котором буква «R» выполнена стилизованной и расположена перпендикулярно остальным буквам слова. При этом следует отметить, что, несмотря на стилизованный шрифт, словесный элемент легко читается как «РОННИ», не утратив своего словесного характера. И именно оригинальный словесный элемент вместе с изобразительным, а не только

изобразительный, как указывает заявитель в своем возражении, в данном случае является индивидуализирующим элементом товарного знака, поскольку словесный и изобразительный элементы являются взаимодополняющими в знаке и воплощают заложенную в знак идею – это некий персонаж по имени RONNY/РОННИ.

В связи с указанным сравнение словесного элемента «RONNY» заявленного обозначения со словесными знаками «РОННИ» [1] и «RONI РОНИ» [2] по фонетическому признаку сходства словесных обозначений позволяет коллегии прийти к выводу о том, что сопоставляемые словесные элементы являются тождественными и сходными фонетически, поскольку сравниваемые словесные элементы имеют близкие и совпадающие звуки в сравниваемых обозначениях, одинаковое расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, совпадающие слоги и их расположение, близкий состав гласных и согласных звуков и ударение. При этом следует отметить, что «RONNY» в переводе с английского означает «РОННИ» - уменьшительно-ласкательная форма мужского имени Рональд (см., например, Интернет. Словари), что сближает заявленное обозначение с товарным знаком [1] в смысле заложенных в обозначения идей.

Что касается графического признака сходства сравниваемых обозначений, то в данном случае следует отметить, что заявленное комбинированное обозначение имеет существенные визуальные отличия от словесных товарных знаков [1-2] и не только в связи с наличием в заявленном обозначении изобразительного элемента, а также за счет использования букв разных алфавитов, их разного расположения в знаках (по вертикали и по горизонтали) и разной цветовой гаммы.

Анализ перечней услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака (услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши «удон» и «соба») и для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (рестораны, услуги ресторанов вашоку), показал их однородность, поскольку они либо совпадают по виду (являются идентичными как услуги ресторанов вашоку), либо относятся к одной родовой группе услуг – рестораны и, соответственно, имеют одинаковое назначение, один

круг потребителей и одинаковые условия их предоставления, а также являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Довод заявителя о том, что указанные услуги ресторанов оказываются в разных регионах России (города Ижевск и Санкт-Петербург), приведен без учета действия исключительного права на товарный знак на территории всей Российской Федерации.

Таким образом, установленное выше сходство сравниваемых обозначений с учетом однородности, а также идентичности услуг 43 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены сопоставляемые обозначения, свидетельствует о возможности смешения этих услуг в гражданском обороте, что является основанием для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и подтверждением правомерности вывода, изложенного в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.06.2021, оставить в силе решение Роспатента от 19.02.2021.**