

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 13.07.2021 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Дорошиным Ильей Валерьевичем, Рязанская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019756879, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2019756879 с приоритетом от 08.11.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 21, 25, 29, 35, 41, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.03.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 21, 25, 41 классов МКТУ, а также части заявленных товаров 29 класса МКТУ *«заменители молока; сырники; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; кумыс [напиток молочный]; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей;*

молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко сухое; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сыры; ферменты молочные для кулинарных целей», услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; комплектование штата сотрудников; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; организация подписки на газеты для третьих лиц; подготовка платежных документов; репродуцирование документов; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по составлению перечня подарков; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов». В отношении другой части заявленных товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ, а так же всех услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусовые; 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; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваюку; услуги ресторанов лапиши «удон» и «соба»; ясли детские» заявленному обозначению было отказано в регистрации товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «СН-продукт», 452746, Республика Башкортостан, Благоварский р-н, с. Моисеево, ул. Речная, 5 в отношении однородных товаров и услуг 29, 32, 33, 35, 43 классов МКТУ товарным



знаком «» по свидетельству №451054 с более ранним приоритетом от 15.06.2010 (срок действия регистрации продлен до 15.06.2030).

В поступившем возражении отмечается, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №451054 – ООО «СН-продукт», предоставил заявителю свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Также в возражении не оспариваются выводы экспертизы в части угрозы смешения потребителями заявленного обозначения по заявке №2019756879 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №451054 в отношении однородных товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019756879 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ, а также всех указанных в решении Роспатента товаров и услуг 21, 25, 29, 35, 41 классов МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от ООО «СН-продукт».

Необходимо констатировать, что на заседании коллегии, состоявшемся 12.08.2021, коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства для отказа в регистрации товарного знака, не указанные в заключении по результатам экспертизы при вынесении оспариваемого решения Роспатента от 15.03.2021. К таким обстоятельствам относится наличие однородности между услугами 35 класса МКТУ *«бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц»* заявленного обозначения, в отношении которых было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019756879, и услугами 35 класса МКТУ, относящимися к бизнес-услугам, например таких как *«помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими и промышленными предприятиями»* противопоставленного товарного знака по свидетельству №451054 согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Указанные обстоятельства исключают регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для перечисленных услуг 35 класса МКТУ.

Представитель заявителя, уведомленный в установленном порядке в соответствии с пунктом 45 Правил ППС о дополнительных обстоятельствах непосредственно на заседании коллегии, своих возражений относительно них не высказывал и о переносе заседания коллегии для представления своей позиции не требовал.

Вместе с тем изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя по существу дела, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (08.11.2019) поступления заявки №2019756879 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.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы, 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 комбинированное обозначение «» по заявке №2019756879 с приоритетом от 08.11.2019 включает расположенные на фоне черного прямоугольника и соединенные знаком «амперсанд» словесные элементы «СВОИ&НАШИ», выполненные буквами русского алфавита в оригинальном шрифтовом исполнении черного и белого цвета, где элементы «&», «Н», «А», «Ш», «И» находятся на фоне квадратов красного цвета.

Решение Роспатента согласно доводам возражения оспаривается только в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ *«агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; 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; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашиоку; услуги ресторанов лаппи «удон» и «соба»; ясли детские».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения



«СВОИ» в качестве товарного знака для всех услуг 43 класса МКТУ, а также части заявленных товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в



связи с наличием сходного до степени смешения товарного знака «СВОЁ НАШЕ» по свидетельству №451054 с более ранним приоритетом от 15.06.2010, принадлежащего ООО «СН-продукт».

Сходство до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком, а также однородность части товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ, а также всех услуг 43 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится письмо от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №451054 – ООО «СН-продукт», в котором это лицо выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019756879 для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

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 «» не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №451054 не является коллективным или общеизвестным.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №451054, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Таким образом, указанное выше обстоятельство устраняет причину для отказа



в государственной регистрации товарного знака «», основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2019756879 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, только для заявленных услуг 43 класса МКТУ *«агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; 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; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению*

блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваюоку; услуги ресторанов лапиши «удон» и «соба»; ясли детские». В отношении части заявленных товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ, признанных однородными товарам и услугам 29, 35 классов МКТУ сходного противопоставленного товарного знака по свидетельству №451054, оснований для изменения решения Роспатента и регистрации товарного знака по заявке №2019756879 не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.07.2021, изменить решение Роспатента от 15.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019756879.