

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 20.09.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Логиновым Игорем Владимировичем, г. Пенза (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1047208, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**ЧИЗПЛИЗ**» по заявке №2023732422 с приоритетом от 18.04.2023 зарегистрирован 03.09.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №1047208 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Любятново», 394033, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Витрука, 4 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.09.2024 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду

того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3, пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

В состав оспариваемого товарного знака входит словесный элемент «ЧИЗ» (что в переводе с английского языка «сыр»), таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров, не связанных с сырами, на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как вводящее потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения услуг.

Ни один из товаров, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, не относится к сырам.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №1047208 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №844448, обладающим более ранним приоритетом от 14.12.2020, зарегистрированным на имя ИП Логинова Игоря Владимировича в отношении товаров 29 класса МКТУ «сыры».

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1047208 недействительным в отношении всех товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Выписка в отношении товарного знака лица, подавшего возражение.

В корреспонденции от 15.11.2024, правообладателем был представлен отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения существенно отличаются по количеству звуков, слогов, ударению, ударные слоги, на которых фокусируется внимание потребителя, имеют принципиально разное звучание,

- существующая степень фонетического сходства сравниваемых знаков недостаточна для их взаимного смещения носителями современного русского языка, выявленные различия достаточны для их уверенного различения потребителями,

- знаки не являются сходными по графическому критерию, товарный знак «ЧИЗПЛИЗ» - словесный товарный знак, выполненный в стандартном шрифтовом исполнении буквами кириллического алфавита, товарный знак «CHEESE PLEASE» - комбинированный товарный знак, выполненный в оригинальном шрифтовом исполнении,

- товарный знак «ЧИЗПЛИЗ» не делится, как утверждает лицо, подавшее возражение, на отдельные части, это новое, цельное обозначение, обладающее фантазийным характером,

- товарный знак «CHEESE PLEASE» будучи самостоятельной лексической единицей со смысловым значением и конкретным переводом с английского языка: «сыр пожалуйста», не нашел никакого подтверждения, а также смыслового сходства с изобретенным словосочетанием «ЧИЗПЛИЗ»,

- «сыры» относятся к продуктам животного происхождения, зарегистрированный перечень товаров 29, 30 классов МКТУ, относятся к продуктам растительного происхождения, фруктам и ягодам обработанным или консервированным, продуктам готовым из фруктов, блюдам готовым из овощей, продукции мукомольной и зерновой, изделиям из зерна, изделиям хлебобулочным, изделиям кондитерским, выпеченным из теста,

- учитывая отсутствие однородность товаров 29, 30 классов МКТУ, нет оснований для применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса,

- товарных знаков, которые строятся на похожем принципе и являются фантазийными, множество: «СУШИЧИЗ» (№74318), «ЧИЗИПИЦЦА» (627387), «СЫРБУРГЕР» (№366939),

- правообладатель активно и на протяжении длительного времени использует серию обозначений «ЧИЗПЛИЗ» для индивидуализации своей продукции, название каждого из которых строится по одинаковому принципу, например, товарные знаки: «РОКЧИЗ» по свидетельству №990306, «CHEESE ME» по свидетельству №983041.

В связи с вышеизложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1047208.

К отзыву приложены следующие материалы:

2. Скриншоты из реестров товарных знаков «РОК ЧИЗ» №990306, «CHEESE ME» №983041.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в заседании, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.04.2023) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает в себя Кодекс (с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 пунктом 41 Правил 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 пунктом 42 Правил 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 пункте 42 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.

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

Исходя из имеющихся в деле доводов ИП Логинов Игорь Владимирович обладает исключительным правом на товарный знак по свидетельству №844448, который, по мнению лица, подавшего возражение, сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ИП Логинова Игоря Владимировича в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1047208.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №1047208 не соответствует требованиям пункта 3, пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак «**ЧИЗПЛИЗ**» по свидетельству №936014 является словесным, выполнен буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №844448 (приоритет 14.12.2020, дата регистрации 20.12.2021) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «CHEESE», «PLEASE», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде реплики желтого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Что касается доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №1047208 требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, ввиду того, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «ЧИЗ», то коллегия отмечает следующее.

Словесный элемент «ЧИЗПЛИЗ» выполнен буквами кириллического алфавита единого регистра, не имеет какого-либо перевода в словарно-справочной литературе в данном написании.

Таким образом, совершенно не очевидно, что в данном графическом исполнении средний (рядовой) российский потребитель при восприятии оспариваемого товарного знака будет выделять именно словесный элемент «ЧИЗ» и ассоциировать его с английским словом «Cheese», соответственно, прочтение и восприятие потребителем оспариваемого товарного знака не может быть столь однозначным, что не потребовало бы дополнительного рассуждения или домысливания.

Исходя из изложенного у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставляемого товарного знака с точки зрения фонетического критерия сходства показал, что сопоставляемые знаки отличаются количеством букв – С Н Е Е S E P L E A S E (12 букв) и Ч И З П Л И З (7 букв).

Вместе с тем количество произносимых в обозначениях звуков в противопоставляемом товарном знаке [ч и з п л и з] полностью совпадает с количеством произносимых звуков в оспариваемом товарном знаке «ЧИЗПЛИЗ» (7 звуков).

Таким образом, присутствие в сопоставляемых товарных знаках 7 фонетически тождественных звуков - [ч и з п л и з] является определяющим при звуковом восприятии знаков.

Оспариваемый товарный знак «ЧИЗПЛИЗ» не имеет какого-либо значения, таким образом, семантический критерий сходства не может быть применен в проводимом анализе.

Ввиду отсутствия графических элементов в оспариваемом товарном знаке, а также различного шрифтового исполнения оспариваемого и противопоставляемого товарных знаков коллегия приходит к выводу об отсутствии графического критерия сходства.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным с противопоставляемым товарным знаком за счет установленного фонетического сходства составляющих их словесных элементов.

Анализ однородности оспариваемых товаров 29, 30 классов МКТУ и товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставляемого товарного знака, показал следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №1047208 предоставлена в отношении следующих товаров 29, 30 классов МКТУ:

29 - закуски легкие на основе фруктов, овощей, водорослей, орехов и ягод; чипсы овощные; чипсы фруктовые; чипсы из водорослей и морской капусты; батончики и снеки на основе фруктов, овощей, водорослей, орехов и ягод; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; хлопья картофельные; цветы сухие съедобные,

30 - продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; закуски легкие на основе хлебных злаков; закуски легкие на основе риса; закуски на основе нескольких зерновых продуктов; закуски лёгкие на основе пшеницы; мюсли; гранола [мюсли]; снеки-мюсли; печенье; печенье сухое; галеты солодовые; крекеры; крекеры рисовые; вафли; гренки; сухари; попкорн; продукты зерновые экструзионные, в том числе в форме палочек, подушечек с начинкой, звездочек, шариков, хлопьев; снеки; экструзионные снеки; продукты на основе овса; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; смеси зерновые для завтраков; хлопья злаковые для завтраков; хрустящие хлебцы и вафли; хлопья [продукты зерновые]; воздушные и экструдированные зерновые закуски, чипсы и криспы; шоколад; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные.

Товары 29, 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к такой родовой категории товаров как «продукты растительного происхождения, фрукты и ягоды обработанные или консервированные, продукты готовые из фруктов, из овощей», «продукция мукомольная и зерновая, изделия из зерна, изделия хлебобулочные, изделия кондитерские».

Противопоставляемому товарному знаку правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ «сыры», относящихся к категории «продукция молочная».

Таким образом, товары 29, 30 классов МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, и товары 29 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака относятся к разному роду (виду), имеют разное назначение и различный круг потребителей.

Указанное свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров одному производителю, ввиду чего коллегия делает вывод, что сопоставляемые товары 29, 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товары 29 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака не однородны.

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №1047208 несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегией также были приняты во внимание товарные знаки, зарегистрированные в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ на имя заявителя (Приложение 2).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.09.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1047208.