

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 поступившее 01.03.2021 возражение, поданное ИП Проворовым И.Е., г. Красноярск (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019765756, при этом установила следующее.



Словесное обозначение «  » по заявке №2019765756 с приоритетом от 19.12.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.12.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019765756. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица (Уиднер Ризорт Девелопмент, Инк., Соединенные Штаты Америки) товарными знаками:



DU JIA XING GONG
TRAVELING PALACE RESORT

- с товарным знаком « DU JIA XING GONG TRAVELING PALACE RESORT » (по свидетельству № 495422 с приоритетом от 07.10.2011) в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ [1];



DU JIA XING GONG
TRAVELING PALACE RESORT

- с товарным знаком « DU JIA XING GONG TRAVELING PALACE RESORT » (по свидетельству № 495423 с приоритетом от 07.10.2011) в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ [2];



XING GONG
TRAVELING PALACE

- с товарным знаком « XING GONG TRAVELING PALACE » (по свидетельству № 495424 с приоритетом от 07.10.2011) в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ [3];



XING GONG
TRAVELING PALACE

- с товарным знаком « XING GONG TRAVELING PALACE » (по свидетельству № 497031 с приоритетом от 07.10.2011) в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.03.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарные знаки [1-4] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2019765756, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ШИАНГ ГАНГ], в то время как противопоставленные товарные знаки имеют следующие звучания [ДУ ЖИА ШИНГ ГОНГ ТРАВЕЛЛИНГ ПЭЛЕС РЕЗОРТ], [ШИНГ ГОНГ ТРАВЕЛЛИНГ ПЭЛЕС] то есть сравниваемые товарные знаки [1-4] имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-4] различаются по визуальному признаку сходства, так как заявленное обозначение создает ассоциации с азиатской кухней благодаря изображению палочек для еды и вертикальному написанию словесных элементов (как в традиционной китайской письменности), в то время как противопоставленные товарные знаки [1-4] порождают совершенно иной образ – изображение какого-то необычного здания с навесом (схематичный образ дворца);

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-4] различаются по семантическому признаку сходства, так как словесный элемент «XIANG GANG» заявленного обозначения представляет собой известное наименование острова или специального административного района КНР – Гонконг, тогда как смысловое значение противопоставленных товарных знаков [1-4] не имеет никакого отношения к Гонконгу, а указывает на особенное здание – дворец, в котором оказывают услуги для отдыха и для путешественников.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.12.2020 и принять решение о государственной регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

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

С учетом даты (19.12.2019) поступления заявки №2019765756 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 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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным состоящим из изобразительных элементов в виде вертикально ориентированных линий, а также в виде окружности, и из словесного элемента «XIANG GANG», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-4].



Противопоставленные товарные знаки «», «», «



», «» по свидетельствам №№495422, 495423, 495424, 497031 представляют собой комбинированные обозначения (серию товарных знаков), которые состоят из изобразительных элементов в виде вертикально ориентированных линий, дугообразных линий, китайских иероглифов, а также из

словесных элементов «DU JIA XING GONG TRAVELLING PALACE RESORT», «XING GONG TRAVELLING PALACE», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита. Необходимо обратить внимание на то, что основным индивидуализирующим элементом серии противопоставленных товарных знаков [1-4] является словесный элемент «XING GONG», который выполнен в центре знаков крупными буквами, кроме того данный словесный элемент является основой для различной вариации серии противопоставленных знаков [1-4].

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Заявленное обозначение включает в свой состав как изобразительный и словесные 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 заявленного обозначения является словесный элемент «XIANG GANG», который и несет основную индивидуализирующую функцию заявленного обозначения.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] было установлено, что словесные элементы «XIANG GANG» заявленного обозначения почти полностью входят в состав противопоставленных товарных знаков [1-4]; разница со словесными элементами «XING GONG» противопоставленных товарных знаков [1-4] состоит всего лишь в двух гласных буквах «а», при этом согласные и гласные буквы совпадающих частей XING GNG расположены в одинаковой последовательности, в силу чего коллегия приходит к выводу о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [1-4], так как и само заявленное обозначение, и данные противопоставленные товарные знаки выполнены буквами латинского алфавита.

Кроме того, сравниваемые обозначения содержат изобразительные элементы в виде вертикально-расположенных линий, что сближает знаки по графическому критерию сходства.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении противопоставленных товарных знаков [1-4], анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] провести невозможно.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что для российского потребителя, не владеющего китайским языком, сравниваемые обозначения будут ассоциироваться

друг с другом, ввиду подобия заложенных в них идей, а именно будут порождать образы, связанные с культурой и традициями Китая.

Коллегией приняты во внимание наличие у Уиднер Ризорт Девелопмент, Инк., Соединенные Штаты Америки, серии товарных знаков, объединенных общим словесным элементом «XING GONG», а также известность и репутация правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-4] в области предоставления ресторанных услуг, маркированных обозначением «XING GONG», что обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 43 класса МКТУ одному лицу – правообладателю «старшего» права противопоставленных знаков. Учет таких обстоятельств предусмотрен пунктом 162 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации».

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 перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 43 класса МКТУ «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; украшение еды; украшение тортов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"» заявленного обозначения являются однородными услугам 43 класса МКТУ «услуги ресторанов и баров, кафе; кафетерии; рестораны со шведским столом; коктейль-бары; закусочные» противопоставленных товарных знаков [1-4], так как относятся к учреждениям, целью которых является приготовление пищевых продуктов и напитков для употребления, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Коллегия также отмечает высокую степень однородности услуг 43 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 43 класса противопоставленных товарных знаков [1-4], что усиливает степень смешения в гражданском обороте сравниваемых обозначений.

Однородность товаров заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-4] в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 25.12.2020.