


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.08.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 642938, поданное индивидуальным предпринимателем Сахаутдиновым Раисом Маратовичем, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «  » с приоритетом от 23.06.2016 по заявке № 2016722719 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.01.2018 за № 642938. Товарный знак зарегистрирован на имя Кузнецова Андрея Леонидовича, Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 16, 32, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.08.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 642938 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) и 7 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 297020 (далее - противопоставленный товарный знак), представляющий собой словесное обозначение «ДОБРОЕ ДЕЛО» и зарегистрированный с приоритетом от 27.10.2004, в частности, в отношении товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ, являющихся однородным товарам и услугам 16, 35 классов МКТУ оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными до степени смешения за счет сходства, близкого к тождеству, словесных элементов «ДОБРЫХ ДЕЛ» и «ДОБРОЕ ДЕЛО»;

- словесный элемент «МАГАЗИН» является уточняющим, характеризующим услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. Как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком. Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу № СИП-450/2017, от 03.04.2014 по делу № СИП-159/2013, от 04.07.2014 по делу № СИП-9/2013, от 19.06.2015 по делу № СИП-901/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2015 № 300-ЭС15-12309 в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 02.12.2016 по делу № СИП-315/2016, от 16.02.2017 по делу № СИП-314/2016, от 29.05.2017 по делу № СИП-677/2016, от 13.03.2017 по делу № СИП-605/2016 и других. При этом в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам

от 13.03.2017 по делу №СИП-605/2016 и от 21.05.2018 по делу №СИП-210/2017 дополнительно отмечено, что не имеет значения, на каком месте стоит дополняющее (то есть уточняющее или характеризующее) слово (до или после совпадающего), поскольку доминирующее положение словесного элемента в товарном знаке не определяется его местонахождением;

- в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 декабря 2014 г. N С01-1032/2014 по делу N СИП-209/2014 сказано, что для вывода о наличии препятствия для регистрации товарного знака достаточно вероятности (угрозы) смешения в глазах потребителей заявленного на регистрацию обозначения и сравниваемых товарных знаков. Аналогичная правовая позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2014 г. N С01-1038/2014 по делу N СИП-474/2014, от 18 декабря 2014 г. N С01-1217/2014 по делу N СИП-605/2014, от 15 декабря 2014 г. N СО 1-1195/2014 по делу N СИП-617/2014, решениях Суда по интеллектуальным правам от 14 февраля 2017 г. по делу N СИП-621/2016, от 15 августа 2016 г. по делу N СИП-315/2016. Кроме того, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 31 мая 2018 г. N СО 1-268/2018 по делу N СИП-450/2017 отмечено, что вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака;

- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров и услуг, имеющих высокую степень однородности, что может компенсировать низкую степень сходства обозначений (если, по мнению Роспатента, сравниваемые обозначения имеют низкую степень сходства).

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 642938.

В адрес правообладателя в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС, направлено уведомление от 24.09.2019 о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, которое было получено адресатом 14.10.2019 (см. сведения сайта <https://www.pochta.ru/tracking> о почтовом отправлении согласно идентификатору 12599337512515).

На указанную в уведомлении дату заседания коллегии правообладатель не явился, отзыв по мотивам поступившего возражения не представил.

Лицо, подавшее возражение, надлежащим образом уведомлено о дате заседания коллегии, что подтверждается получением 07.10.2019 корреспонденции о поступлении возражения и о назначении даты заседания коллегии (см. сведения сайта <https://www.pochta.ru/tracking> о почтовом отправлении согласно идентификатору 12599337512447).

Согласно пункту 4.3 Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (23.06.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

Согласно пункту 44 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, которые учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).


Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем товарного знака «**ДОБРОЕ ДЕЛО**» по свидетельству №297020, сходного, по мнению лица, подавшего возражение, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что позволяет признать Сахаутдинова Раиса Маратовича, лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №642938.

В качестве основания для признания недействительности предоставления



правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству №642938 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие этого товарного знака требованиям пунктов 6 (2) и 7 статьи 1483 Кодекса.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 642938 с приоритетом 23.06.2016 является комбинированным, состоит из стилизованного изображения продуктовой корзины с изображением сердца внутри нее, словесных элементов «МАГАЗИН», «ДОБРЫХ ДЕЛ» в две строки и горизонтальных линий сверху и снизу словесных элементов обозначения. Словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета.

Противопоставленный товарный знак «**ДОБРОЕ ДЕЛО**» по свидетельству №297020 с приоритетом 27.10.2004 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 39, 41, 44, 45 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №642938 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №297020 показал следующее.

Проведя сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков на предмет их сходства, следует отметить, что они включают в свой состав фонетически сходные словесные элементы «ДОБРЫХ ДЕЛ» и «ДОБРОЕ ДЕЛО». При этом, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом. Кроме того, вывод о сходстве/различии товарных знаков должен делаться на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом.

Присутствие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «МАГАЗИН» придает словесным элементам существенные фонетические и смысловые отличия от противопоставленного товарного знака. Так, с точки зрения фонетики значительно удлиняет звуковой ряд. Придает семантике словосочетания «ДОБРЫХ ДЕЛ» новое значение: сочетание слова МАГАЗИН с словосочетанием «ДОБРЫХ ДЕЛ» представляет собой оригинальную, образную фразу, состоящую из слов, не встречающихся в нормативной речи, имеющую новый смысловой оттенок, отличный от словосочетания «ДОБРОЕ ДЕЛО», значение которого обусловлено исключительно лексическим значением слов, входящих в его состав.

Как указано в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – Обзор), при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохранные элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Противопоставленный товарный знак отличается от оспариваемого товарного знака тем, что является комбинированным, содержит в своем исполнении различные цветовые сочетания, включает в свой состав, как изобразительные элементы в виде стилизованных изогнутых линий и стилизованного изображения продуктовой тележки с сердцем внутри нее, так и словесный элемент «магазин». Поскольку оспариваемый товарный знак выполнен стандартным шрифтом черного цвета, тогда как словесные элементы противопоставленного товарного знака выполнены оригинальным шрифтом в ярко-красном цветовом сочетании, и с изобразительными

элементами, коллегия полагает, что сравниваемые товарные знаки отличаются друг от друга визуально, в том числе, ввиду использования при их написании различных видов шрифтов.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки имеют разное зрительное впечатление за счет их графического исполнения, что в свою очередь, свидетельствует о том, что они не являются сходными по графическому признаку.

Определяющую роль в отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков играет принципиальное различие при их восприятии потребителем в целом. Сравнимые товарные знаки различаются визуально, в первую очередь, за счет наличия яркого изобразительного элемента в оспариваемом товарном знаке, разных падежей словесных элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений, а также благодаря использованию в их композиционных решениях разных цветов, наличию дополнительного слова.

Названные отличительные признаки словесных элементов противопоставленного и оспариваемого товарных знаков (включая неохранные элементы) по звуковому и графическому признакам, способствуют различному восприятию потребителем словосочетаний оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, ввиду того, что они значительно отличаются по общему зрительному впечатлению, тогда как обозначение может быть признано сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вместе с тем, вхождение в оспариваемый товарный знак части словесных элементов («ДОБР ДЕЛ») противопоставленного товарного знака, таким сходством не является. Данный вывод подтверждается, в том числе, наличием зарегистрированных товарных знаков, включающих в свой состав словесный элемент «ДОБРЫХ ДЕЛ», зарегистрированных на имя разных правообладателей в отношении однородных товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ: товарный знак « ДНЕВНИЧОК ДОБРЫХ ДЕЛ » по свидетельству №489205, с приоритетом от 03.02.2012;

товарный знак « **ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ** » по свидетельству №567946 с

приоритетом от 15.12.2014. Представленные обозначения не являются сходными до степени смешения, несмотря на наличие совпадающих словесных элементов «ДОБРЫХ ДЕЛ».

Наличие изобразительных элементов в оспариваемом товарном знаке, и наличие графических различий в словесных элементах сравниваемых обозначений повлекло качественно иное восприятия рядовым потребителем оспариваемого и противопоставленного товарных знаков в целом.

На основании изложенного коллегия отмечает, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными в силу разного общего зрительного впечатления.

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товаров, указанных в перечне свидетельства №297020, показал следующее.

Товары 16 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, относящиеся к печатной продукции, изделиям бумажным, принадлежностям школьным, товарам для письма, товарам для рисования и черчения, товарам для художников, оборудованию и принадлежностям для печатно-полиграфической деятельности, изделиям специального назначения входят в те же группы товаров, что и товары 16 класса МКТУ, приведенные в перечне свидетельства №297020.

Товары 16 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, относящиеся к материалам и изделиям упаковочным, оборудованию офисному, клеям однородны товарам 16 класса МКТУ *«авторучки; альбомы; афиши, плакаты; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; бумага; бюллетени информационные; верстаки наборные; вывески бумажные или картонные; издания печатные; карточки кредитные печатные неэлектрические; книги; материалы для обучения [за исключением приборов]; наборы для письма; наборы письменных принадлежностей бумажные; периодика; приборы письменные; принадлежности для рисовально-чертежных работ; принадлежности письменные; принадлежности школьные; продукция печатная; проспекты; реестры; репродукции графические; учебники»*, перечисленным в перечне противопоставляемого товарного знака, так как являются

сопутствующими и взаимодополняемыми, имеют те же каналы сбыта и одинаковый круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, включая услуги информационные, бизнес-услуги, рекламу и продвижение товаров относятся к тем же родовым группам, что и услуги 35 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака. Услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака *«прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования»* относятся к родовой группе «прокат оборудования», являются однородными услугам рекламы, продвижению товаров и бизнес-услугам, так как являются сопутствующими и взаимодополняющими услугами.

Товары 32 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, представляющие собой безалкогольные и слабоалкогольные напитки, не однородны канцелярским товарам 16 класса МКТУ и услугам по продвижению товаров, рекламе товаров, информационным услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, так как сравниваемые товары и услуги не удовлетворяют ни одному из критериев однородности.

Товары 16 класса МКТУ оспариваемой регистрации, представляющие собой изделия гигиенические бумажные, а именно *«бумага туалетная; полотенца для рук бумажные; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки косметические бумажные; салфетки круглые столовые бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; платки носовые бумажные»* неоднородны канцелярским товарам, перечисленным в перечне противопоставленного товарного знака, так как имеют отличные свойства и назначение (гигиенические цели), а также отличаются по кругу потребителей.

Таким образом, часть товаров 16 класса МКТУ и все услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака однородны товарам и услугам 16, 35 классов МКТУ противопоставленного товарного знака.

Вместе с тем, с учетом отсутствия сходства сравниваемых обозначений, однородные товары и услуги, маркируемые сравниваемыми товарными знаками, не будут смешиваться в гражданском обороте, и восприниматься потребителями в качестве товаров и услуг одного производителя. Разное композиционное решение сравниваемых обозначений исключает сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков в глазах потребителей и введение последнего в заблуждение.

Что касается доводов лица, подавшего возражения о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с нарушением требований, в том числе, пункта 7 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее. Словесный элемент «ДОБРЫХ ДЕЛ» не является предметом правовой охраны в качестве наименования места происхождения товара. Более того, в возражении отсутствует обоснование несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.08.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 642938.