

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 15.02.2017, поданное Индивидуальным предпринимателем Батршиной Г.Р., г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №573754, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015706921 с приоритетом от 16.03.2015 зарегистрирован 12.05.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №573754 на имя ООО «Глобал 1», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , включающее словесные элементы «ЯРОСЛАВСКИЙ ВЕРНИСАЖ», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в синей, зеленой, красной, желтой, черной цветовой гамме, и неохраняемые словесные элементы «ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС», выполненные более мелким шрифтом в стандартном исполнении заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по

свидетельству №573754 предоставлена в нарушение требований пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со словесными товарными знаками «ВЕРНИСАЖ» (свидетельства №№515954, 550628, 573377), ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг 35, 42, 43 классов МКТУ, которые также являются однородными товарам 16 класса МКТУ и услугам 36 класса МКТУ «аренда недвижимого имущества» оспариваемого товарного знака.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками обусловлено фонетическим вхождением элемента «ВЕРНИСАЖ» в словосочетание «ЯРОСЛАВСКИЙ ВЕРНИСАЖ», при этом словесный элемент «ЯРОСЛАВСКИЙ» выполняет поясняющую функцию, т.е. уточняет и характеризует товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован этот товарный знак.

В качестве обоснования своих доводов о сходстве знаков лицо, подавшее возражение, ссылается на решения Роспатента, принятые по результатам рассмотрения возражений на решения Роспатента по заявке №2012741973 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ ЯРОСЛАВСКАЯ» и по заявке №2013703640 «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЯРОСЛАВСКАЯ», в которых словесный элемент «ЯРОСЛАВСКАЯ» признан неохраняемым элементом, а также на постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.08.2014 №С01-742/2014 по делу №А40-94133/2013 и постановление Президиума ВАС РФ от 18.06.2013 №2050/13 по делу №А40-9614/2012, где сравнивались товарные знаки «ЛАСТОЧКА» и «ЛАСТОЧКИ» с товарным знаком «Ласточка-певунья».

В возражении указано, что услуги 35, 43 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными с услугами 35, 42, 43 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, при этом наличие правовой охраны в области услуг, связанных с продажей товаров (услуг 35, 42 классов МКТУ)

позволяет также осуществлять деятельность по продаже товаров 16 класса МКТУ, что обуславливает вывод об однородности этих товаров и услуг по их продаже.

По мнению лица, подавшего возражение, услуги 36 класса МКТУ «аренда недвижимого имущества» оспариваемой регистрации однородны услугам 35, 42 классов МКТУ в области продвижения и продаж товаров, поскольку предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении этих услуг позволяет осуществлять деятельность по аренде торговых и выставочных площадей для организации продаж, демонстрации товаров, организации выставок или ярмарок.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №573754 в отношении товаров 16, услуг 35, 43 классов МКТУ и услуг 36 класса МКТУ «аренда недвижимого имущества».

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Основные положения отзыва касаются следующего:

- оспариваемый товарный знак, исходя из особенностей его изображения, не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку общее впечатление, формируемое этими знаками, в том числе, с учетом неохранных элементов, совершенно различно;

- товары и услуги, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, не являются однородными, поскольку различаются местом и условиями их реализации, а также назначением товаров и услуг;

- лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака осуществляют различные виды деятельности;

- факт оказания правообладателем услуг 36 класса МКТУ по сдаче помещений в аренду не свидетельствует об их однородности услугам по организации выставок в коммерческих и рекламных целях, относящихся к 35 классу МКТУ, которые оказываются лицом, подавшим возражение;

- практика, на которую ссылается лицо, подавшее возражение, не является релевантной рассматриваемому возражению.

В подтверждение своих доводов правообладатель также ссылается на судебную практику и практику Роспатента при разрешении аналогичных споров, в частности на постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 29 февраля 2012 г. по делу № А35-3040/2011; на заключение коллегии палаты по патентным спорам от 20.02.2012 по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1027115; на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 ноября 2013 №09АП-32820/2013 по делу №А40-35790/2013; на решение Суда по интеллектуальным правам от 01 февраля 2017 г. по делу №СИП-588/2016.

На основании вышеизложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №450414.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия свидетельства о государственной регистрации права;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- информация о ТРК «Ярославский вернисаж»;
- судебные решения, постановления и заключения ППС, ссылки на которые даны в отзыве и в возражении.

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

С учетом даты 16.03.2015 приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (14.4.2) Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.4) 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 (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «ЯРОСЛАВСКИЙ ВЕРНИСАЖ», выполненные

оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита с использованием яркой разноцветной гаммы, и неохраняемые словесные элементы «ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС», выполненные более мелким шрифтом в стандартном исполнении заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в синем, зеленом, красном, желтом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№515954, 550628, 573377 представляют собой словесные обозначения «ВЕРНИСАЖ».

Словесный товарный знак **ВЕРНИСАЖ** по свидетельству №515954 охраняется в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

Словесный товарный знак **Вернисаж** по свидетельству №550628 охраняется в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Словесный товарный знак **ВЕРНИСАЖ** по свидетельству №573377 охраняется в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ВЕРНИСАЖ», однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в целом.

Оценка сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками производится на основе общего впечатления, формируемого с учетом всех присутствующих в них словесных и изобразительных элементов, включая неохраняемые элементы. Оспариваемый товарный знак не совпадает с противопоставленным по большинству признаков фонетического сходства словесных обозначений. Наличие в оспариваемом товарном знаке, помимо слова «ВЕРНИСАЖ», слова «ЯРОСЛАВСКИЙ», расположенного в начальной позиции, а также неохраняемых словесных элементов «ТОРГОВО - РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ

КОМПЛЕКС» существенно удлиняет звуковой ряд в целом и, тем самым, вносит звуковое отличие между сопоставляемыми товарными знаками.

Кроме того, прилагательное «ЯРОСЛАВСКИЙ», привносит в словосочетание «ЯРОСЛАВСКИЙ ВЕРНИСАЖ» дополнительный смысловой оттенок, отличный от словарного значения слова ВЕРНИСАЖ (вернисаж - (французский vernissage, буквально - покрытие лаком) обозначает торжественное открытие выставки. Название происходит от обычая покрывать картины лаком перед открытием выставки (см. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/10766> Современная энциклопедия. 2000), которое в отношении услуг 35 класса МКТУ является слабым элементом, поскольку его различительная способность ослаблена вхождением в состав большого количества товарных знаков, зарегистрированных на имя разных лиц («Весенний Вернисаж» по свидетельству №327119, «ЗОЛОТОЙ ВЕРНИСАЖ» по свидетельству №458937, «Ювелирный Вернисаж» по свидетельству №441487, «ВЕРНИСАЖ В ИЗМАЙЛОВО» по свидетельствам №359286 и №359285, «ВЕРНИСАЖ СНОВ» по свидетельству №284178).

Учитывая данный факт, коллегия полагает, что именно дополнительные словесные элементы, образующие словосочетание со словом «ВЕРНИСАЖ» (в данном случае прилагательное «ЯРОСЛАВСКИЙ»), усиливают индивидуализирующую функцию товарных знаков со словесным элементом «ВЕРНИСАЖ» в целом, формируя в сознании потребителя ассоциативное восприятие, отличное от восприятия словарного значения слова «ВЕРНИСАЖ».

Коллегия не может согласиться с утверждением лица, подавшего возражение, о том, что в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «ЯРОСЛАВСКИЙ» уточняет и характеризует товары и услуги, в отношении которых он зарегистрирован, поскольку прилагательное «ЯРОСЛАВСКИЙ» относится к слову «ВЕРНИСАЖ», а не к товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован этот товарный знак. В целом комбинация словесных элементов, включенных в оспариваемый товарный знак, способна вызывать в сознании потребителя ассоциации, связанные с конкретным предприятием, функционирующим с 2011 года

и обладающим определенной репутацией, в силу чего оспариваемый товарный знак не может вызывать сходных ассоциаций с противопоставленными товарными знаками.

Сравниваемые товарные знаки характеризуются различным общим зрительным впечатлением, которое они оказывают на потребителя. Так, общее зрительное впечатление от восприятия оспариваемого товарного знака формируется с учетом использования оригинального шрифта и яркой цветовой гаммы в словосочетании «ЯРОСЛАВСКИЙ ВЕРНИСАЖ», а также включения в него словесных элементов «ТОРГОВО - РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС», в отличие от словесных обозначений «ВЕРНИСАЖ», не содержащих в себе каких-либо дополнительных элементов. При этом наличие дополнительных словесных элементов в оспариваемом товарном знаке увеличивает его визуальную длину, что также оказывает влияние на формирование общего зрительного впечатления от его восприятия.

Указанные различия свидетельствуют об отсутствии сходства до степени смешения между сравниваемыми товарными знаками.

Анализ однородности товаров 16 и услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак, и услуг 35, 42 и 43 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, показал следующее.

Услуги 35 и 43 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, включают однородные услуги в силу их идентичности или соотношения друг с другом как род – вид.

Что касается товаров 16 класса МКТУ и услуг 36 класса МКТУ «аренда недвижимого имущества», то они не могут рассматриваться как однородные с услугами 35 класса МКТУ по продвижению товаров, поскольку относятся к другим родовым и видовым группам товаров и услуг, имеющим различное назначение и круг потребителей.

Производство товаров и реализация уже произведенных товаров относятся к различным видам хозяйственной деятельности. Каждая из этих видов хозяйственной

деятельности имеет свое назначение и круг потребителей, которые могут не совпадать друг с другом. То же самое касается и такой услуги 36 класса МКТУ, как предоставление недвижимости в аренду, поскольку эта услуга, по сравнению с услугами, включенными в 35 класс МКТУ противопоставленных товарных знаков, имеет иное функциональное назначение, цель и круг потребителей.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что оспариваемый товарный знак не вызывает сходных ассоциаций с противопоставленными товарными знаками и, следовательно, не может вызвать смешения в сознании потребителя даже в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, однородных с услугами 35, 42, 43 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, коллегия не видит оснований для вывода, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Ссылки на судебные решения и заключения, приложенные к решениям Роспатента по результатам рассмотрения возражений, приведенные в данном возражении и отзыве к нему, не могут быть приняты во внимание, поскольку не имеют преюдициального значения для данного дела. При рассмотрении возражений учитываются конкретные обстоятельства по каждому делу в отдельности.

Вместе с тем коллегия отмечает, что в судебных решениях, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, в частности, в постановлении Президиума ВАС РФ №2050/13 от 18.06.2013 по делу №А40-9614/2012, где сравнивались товарные знаки «ЛАСТОЧКА» и «ЛАСТОЧКИ» с товарным знаком «Ласточка-певунья», учитывалась высокая репутация товаров, маркированных товарными знаками «ЛАСТОЧКА» и «ЛАСТОЧКИ», и высокая различительная способность этих товарных знаков, возникшая в результате длительного и интенсивного использования.

Что касается противопоставленных товарных знаков «ВЕРНИСАЖ», правообладателем которых является лицо, подавшее возражение, то они не обладают подобной репутацией и различительной способностью, при этом

коллегия не располагает какой-либо информацией о том, что эти товарные знаки реально используются лицом, подавшим возражение.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.02.2017, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №573754.**