


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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.08.2018 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Камалиевым А.И., г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016736589, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке №2016736589 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 03.10.2016 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 25, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.05.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ, а также части заявленных товаров 25 класса МКТУ «изделия трикотажные; тюбетейки; уборы головные; одежда форменная; шапки бумажные [одежда]; козырьки [головные уборы]» с указанием словесных элементов «Тюбетей», «Түбәтэй» в качестве неохраемых для указанных товаров 25 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении другой части заявленных товаров 25 класса МКТУ, а также всех услуг 43 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «Тюбетей» (Киргизский национальный мужской головной убор; синоним – тюбетейка, см. <https://dic.academic.ru>), который в отношении части заявленных товаров 25 класса МКТУ «изделия трикотажные; тюбетейки; уборы головные; одежда форменная; шапки бумажные [одежда]; козырьки [головные уборы]» является неохраняемым, поскольку указывает на вид товара, а в отношении остальных заявленных товаров 25 класса МКТУ в целом способен ввести в заблуждение относительно вида товаров.



Кроме того, заявленное обозначение «» сходно до степени смешения с товарным знаком «**ЧАЙХАНА ТЮБЕТЕЙКА**» по свидетельству №586143 с приоритетом от 08.06.2015, зарегистрированным в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ на имя Гришиной Е.Ю., 603104, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Медицинская, д. 1А, кв. 18.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- в настоящее время обозначение «Тюбетей Түбэтэй» у потребителей ассоциируется исключительно с заявителем, который работает с этим обозначением с 2015 года в области предприятий общественного питания, открытых в Казани, Москве, Тюмени, при этом известность обозначения приобретена за счет рекламы в СМИ, Интернет, участием предприятия заявителя в организации питания волонтеров и гостей спортивно-массовых мероприятий, таких как чемпионат мира по футболу;

- слово «тюбетей» включает в себя ряд ассоциаций, связанных с культурой тюркских народов, а не только с головным убором, при этом благодаря известности заявленного обозначения на российском рынке это обозначение не воспринимается в качестве описательного;

- заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №586143.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016736589 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- Копия предварительного договора №116 от 01.01.2018;
- Копия предварительного договора №115 от 15.08.2017;
- Копия договора №ГК16/17-10 от 17.10.2016;
- Копия товарной накладной № 160 от 02.06.2017;
- Копия договора поставки №116 от 05.05.2017;
- Копия договора оказания услуг по организаций питания №К-12 от 09.03.2017;
- Копия договора поставки №55 от 14.03.2016;
- Копия договора оказания услуг б/н от 25.09.2015;
- Копия договора №70 на изготовление полиграфической продукции от 26.04.2016;
- Копия товарной накладной б/н от 22.04.2016;
- Копия товарно-транспортной накладной №133 от 05.05.2017;
- Копия договора поставки №208 от 12.05.2015;
- Письмо-согласие б/н от 03.08.2018.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (03.10.2016) поступления заявки №2016736589 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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

Как следует из 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.

Как следует из пункта 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 же с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

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 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 «  » по заявке №2016736589, поступившей 03.10.2016, является комбинированным, включает в свой состав словесные

элементы «Тюбетей» и «Түбэтэй», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского и татарского алфавитов в зеленом цвете. С правой стороны над буквами «Й» присутствует изобразительный элемент в виде стилизованного цветка красного цвета. Заявленное обозначение было подано на регистрацию, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ «изделия трикотажные; тюбетейки; козырьки для фуражек; одежда; уборы головные; костюмы; платки шейные; фартуки [одежда]; одежда форменная; футболки; пояса-кошельки [одежда]; платочки для нагрудных карманов; шапки бумажные [одежда]; козырьки [головные уборы]» и услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», в отношении которых заявителем оспаривается решение Роспатента от 03.05.2018.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает в свой состав словесные элементы «Тюбетей» и «Түбэтэй», выполненные буквами русского и татарского алфавитов, что указано самим заявителем в описании заявленного обозначения при подаче заявки №2016736589 на регистрацию товарного знака.

При этом следует констатировать, что слово «Тюбетей» представляет собой транслитерацию на русский язык слова из тюркского языка со значением «тюбетейка» (круглая или островерхая шапочка с вышитыми или тканевыми узорами, национальный головной убор многих народов средней Азии, см. Большая энциклопедия в 62 томах, том 52, стр. 451, М.: «ТЕРРА», 2006). В свою очередь слово «Түбэтэй» является эквивалентом слова «тюбетейка» на татарском языке (см. онлайн переводчик <https://classes.ru>; tatpoisk.net; <https://ru.wikipedia.org>).

Таким образом, словесные элементы «Тюбетей» и «Түбэтэй» указывают на определенный вид товара «тюбетейки», что обуславливает вывод об их описательном характере и неохраноспособности для части заявленных товаров 25 класса МКТУ согласно положениям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса. В этой связи коллегия отмечает, что в отношении товаров 25 класса МКТУ «изделия

трикотажные; тюбетейки; уборы головные; одежда форменная; шапки бумажные [одежда]; козырьки [головные уборы]» Роспатентом принято решение о регистрации товарного знака с исключением из правовой охраны словесных элементов «Тюбетей» и «Түбэтэй», поэтому с учетом судебной практики указанный объем правовой охраны пересмотру не подлежит.


Что касается остальной части заявленных товаров 25 класса МКТУ – «козырьки для фуражек; одежда; костюмы; платки шейные; фартуки [одежда]; футболки; пояса-кошельки [одежда]; платочки для нагрудных карманов», заявленное обозначение, включающее в свой состав указание на конкретный вид головного убора, является ложным и способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара в соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что коллегией приняты к сведению представленные доводы относительно деятельности заявителя. Вместе с тем следует констатировать, что приложенные к возражению документы свидетельствуют о том, что заявителем оказываются услуги в сфере общественного питания под обозначением «Тюбетей Түбэтэй», но не в сфере производства головных уборов. В этой связи нет оснований полагать, что спорное обозначение ассоциируется в сознании потребителей исключительно с продукцией 25 класса МКТУ, произведенной заявителем.

Кроме того, обозначения, представляющие собой указание на определенный вид товара, в данном случае предметов одежды (головных уборов), должны быть свободными для использования в гражданском обороте различными производителями этой продукции. В противном случае исключительное право на подобные описательные обозначения, принадлежащее одному производителю, ущемит права иных хозяйствующих субъектов при осуществлении ими производства аналогичных товаров.

Помимо вышеприведенных обстоятельств отказ в государственной



регистрации заявленного обозначения «» в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ основан на наличии сходного до степени смешения товарного знака «**ЧАЙХАНА ТЮБЕТЕЙКА**» по свидетельству №586143 с более ранним приоритетом, зарегистрированным в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ на имя Гришиной Е.Ю.

Противопоставленный товарный знак «**ЧАЙХАНА ТЮБЕТЕЙКА**» по свидетельству №586143 с приоритетом от 08.06.2015 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Словесный элемент «ЧАЙХАНА» исключен из правовой охраны товарного знака. Товарный знак зарегистрирован для услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусовые; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность товаров 16, 25 классов МКТУ, приведенных в их перечнях.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №586143, в котором выражено согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2016736589 в отношении 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 товарные знаки «  » и « **ЧАЙХАНА ТЮБЕТЕЙКА** » имеют фонетические и визуальные отличия, т.е. не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак по свидетельству №586143 не является коллективным товарным знаком.

Следует также указать, что правообладатель противопоставленного товарного знака в предоставленном письме указал, что не усматривает вероятность введения потребителя в заблуждение при сосуществовании заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в гражданском обороте.

В свою очередь согласно имеющимся в деле документам деятельность заявителя связана с предприятиями общественного питания и осуществляется под обозначением «Тюбетей Түбэтэй», в силу чего оно приобрело узнаваемость как средство индивидуализации услуг 43 класса МКТУ и ассоциируется с заявителем.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №586143, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016736589 в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.08.2018, изменить решение Роспатента от 03.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016736589.