


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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.09.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №636608, поданное ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2016736303 с приоритетом от 30.09.2016 зарегистрирован 23.11.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №636608 на имя Муниципального унитарного предприятия «ТОВАРНАЯ БАЗА», 607188, Нижегородская обл., г. Саров, улица Железнодорожная, 9 (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №636608 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к наличию у лица, подавшего возражение, исключительного права на товарные знаки «**ЧЕСТНЫЕ**» по свидетельству №579054 и «**ЧЕСТНАЯ**» по свидетельству №550082 с приоритетом от 24.07.2013, с которыми оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Согласно тексту возражения, словесные элементы оспариваемого товарного знака не связаны между собой семантически, при этом слово «ЧЕСТНОЕ» занимает первоначальную позицию, тождественно словам «ЧЕСТНЫЕ» и «ЧЕСТНАЯ» в противопоставленных товарных знаках.

Обосновывая свои доводы, лицо, подавшее возражение, ссылается на правовую позицию суда, сформированную в постановлениях Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 №16577/1 и Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2015 №С01-187/2015.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №636608 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №636608, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент оспариваемого товарного знака «Честное пионерское!» отличается в семантическом отношении от элементов «ЧЕСТНЫЕ» и «ЧЕСТНАЯ» противопоставленных товарных знаков, поскольку представляет собой клятву времен СССР со значением «честное слово», сведения о которой содержатся не только в словарях, но и в советских плакатах, в художественной литературе, в то время как противопоставленные товарные знаки означают «проникнутый искренностью и добротой, добросовестный, заслуживающий уважения, безупречный»;

- учитывая, что словосочетание «Честное пионерское!» представляет собой устойчивый фразеологизм, экспертиза должна проводиться не по каждому слову отдельно, а в отношении всего обозначения в целом;

- сравниваемые обозначения отличаются фонетически и производят разное зрительное впечатление;

- в силу указанного между оспариваемым и противопоставленными товарными знаками отсутствует сходство до степени смешения, а, следовательно, оснований для прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №636608 не имеется.

Доводы отзыва правообладателя проиллюстрированы следующими документами:

- распечатка страниц Интернет сайта по адресу <https://ru.wiktionary.org>;

- распечатка страниц интернет сайта по адресу <https://dic.academic.ru>;

- распечатка страниц Интернет сайта по адресу <http://ledm.ucoz.com>;

- копия обложки произведения «Честное Пионерское» Воробьев В.И., 1955 г.;

- копия обложки произведения «Честное Пионерское» Кассиль Л.А., Поляновский М.Л., 1963 г.;

- изображения плакатов « ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ!».

Изучив материалы дела и заслушав присутствовавшего на заседании коллегии представителя правообладателя, коллегия признала приведенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (30.09.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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 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.

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.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил 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.

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).



Оспариваемый товарный знак «Саров» по свидетельству №636608 с приоритетом от 30.09.2016 является комбинированным, выполнен в виде этикетки, в состав которой входят словесные элементы «Саров», «Честное пионерское!», выполненные буквами русского алфавита в оригинальной шрифтовой манере, а также изобразительные элементы в виде геометрических фигур и двух стилизованных фигурок пионеров с горнами. Словесный элемент «Саров» исключен из правовой охраны.

Товарный знак зарегистрирован в белом, коричневом, желтом, светло-голубом и каштановом цветовом исполнении для товаров 30 класса МКТУ «вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; сорбет [мороженое]; мороженое; йогурт замороженный [мороженое]; порошки для изготовления мороженого».

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

Наличие у лица, подавшего возражение, прав на товарные знаки по свидетельствам №550082, №579054, сходные, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №636608.

В качестве основания для признания недействительности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №636608 лицом, подавшим возражение, указывается на несоответствие этого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду сходства до степени смешения с товарными знаками «**ЧЕСТНЫЕ**» и «**ЧЕСТНАЯ**».

Противопоставленный товарный знак «**ЧЕСТНЫЕ**» [1] по свидетельству №579054 с приоритетом от 24.07.2013 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «**ЧЕСТНАЯ**» [2] по свидетельству №550082 с приоритетом от 24.07.2013 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Товарные знаки [1], [2] зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; порошки для мороженого; сорбет [мороженое]», т.е. для тех же товаров, что и оспариваемый товарный знак. Однородность товаров 30 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков правообладателем не оспаривается.

Вместе с тем сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака



«**ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ**» и противопоставленных товарных знаков «**ЧЕСТНЫЕ**» [1], «**ЧЕСТНАЯ**» [2] показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки «**ЧЕСТНЫЕ**» [1], «**ЧЕСТНАЯ**» [2] представляют собой лексические единицы русского языка, а именно прилагательные (во множественном числе - «**ЧЕСТНЫЕ**», в единственном числе женского рода - «**ЧЕСТНАЯ**», которые согласно Толковому словарю русского языка под редакцией Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю. (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/266322>) имеют следующие значения:

1. проникнутый искренностью и прямоотой, добросовестный. *Честный человек. Честный труд. Честные намерения. Честный взгляд;*
2. заслуживающий уважения, безупречный. *Честный заработок (трудовой), Честная жизнь. Честное имя.*

Исходя из имеющихся значений, слова «**ЧЕСТНЫЕ**», «**ЧЕСТНАЯ**» сами по себе, без привязки к какому-либо существительному, представляют характеристику

какого-либо предмета, объекта или явления о том, что он заслуживает уважения, является искренним, добросовестным.



В свою очередь оспариваемый товарный знак «ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ!» характеризуется наличием в его составе индивидуализирующего словесного элемента «ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ!», представляющего собой фразеологизм, со значением: «действительно, клянусь, правда, честное слово» (https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/196163/честное).

Обозначение «ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ!» является устойчивым словосочетанием, применявшимся со времен СССР для характеристики слов, сказанными членами Всероссийской пионерской организации имени В.И. Ленина (http://ledm.ucoz.com/index/o_pionerii/0-50), ассоциируется с пионерским движением, пионерами. Семантику данного словосочетания подчеркивают присутствующие в составе оспариваемого товарного знака изобразительные элемент в виде стилизованных фигурок пионеров с горнами.

Таким образом, сопоставляемые индивидуализирующие словесные элементы оспариваемого и противопоставленных товарных знаков («ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ!» и «ЧЕСТНЫЕ» / «ЧЕСТНАЯ») вызывают разные смысловые ассоциации, а, значит, не являются сходными по семантическому критерию сходства.

Следует констатировать, что индивидуализирующий словесный элемент «ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ!» оспариваемого товарного знака не совпадает с противопоставленными словесными обозначениями «ЧЕСТНЫЕ» / «ЧЕСТНАЯ» по большинству признаков фонетического сходства, поскольку сопоставляемые обозначения имеют разное количество слов, слогов, букв, гласных, согласных. Наличие в индивидуализирующем словесном элементе «ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ!» двух слов значительно увеличивает его длину. Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод об отсутствии сходства сопоставляемых словесных элементов с точки зрения фонетики.

Кроме того, следует отметить, что наличие в составе сопоставляемых словесных обозначений «ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ!» / «ЧЕСТНЫЕ» / «ЧЕСТНАЯ» разного количества словесных элементов усиливает их отличия по графическому критерию сходства. Более того, оспариваемый комбинированный товарный знак характеризуется наличием оригинального графического исполнения, что обуславливает иное общее зрительное впечатление от его восприятия в отличие от противопоставленных словесных товарных знаков, выполненных в стандартном шрифтовом исполнении.

Таким образом, несмотря на однородность товаров 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставлений [1], [2] по свидетельствам №579054, №550082, имеющиеся между сравниваемыми обозначениями семантические, фонетические и графические отличия обуславливают вывод о том, что они не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, товары, маркированные ими, не будут смешаны потребителем в гражданском обороте.

В силу указанных обстоятельств основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №636608 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют. Следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

В части ссылки лица, подавшего возражение, на постановления Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 №16577/1 и Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2015 №С01-187/2015 необходимо указать, что изложенная в них правовая позиция суда не может быть положена в основу выводов по настоящему спору, поскольку касалась иных товарных знаков и обстоятельств дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.09.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №636608.