

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 17.06.2019 возражение Закрытого акционерного общества «Объединенная молочная группа», г. Ставрополь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 689937, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 689937 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.12.2018 по заявке № 2017734136 с приоритетом от 22.08.2017 в отношении товаров 06, 19 и услуг 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «СФ-УРАЛ», г. Екатеринбург (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству № 689937 словесное обозначение «**АЛЕКСАНДРОВСКИЕ**», выполненное буквами русского алфавита.

В поступившем 17.06.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с



товарным знаком по свидетельству № 465910, охраняемым на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг данной регистрации товарного знака.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что услуги 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, реально оказываются лицом, подавшим возражение, и правообладателем в совершенно разных сегментах на рынке соответствующих услуг, поскольку их торговая деятельность ограничивается продажей ими разных (неоднородных) товаров, в силу чего отсутствует возможность смешения этих услуг.

При этом в отзыве правообладатель выразил просьбу ограничить перечень соответствующих услуг 35 класса МКТУ, приведенный в оспариваемой регистрации товарного знака, только лишь услугами, оказываемыми в отношении товаров 06 и 19 классов МКТУ.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака для соответствующих услуг 35 класса МКТУ.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.08.2017) 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ». Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 22.08.2017, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 465910 с приоритетом от 29.04.2011 представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует, то есть несет в нем основную индивидуализирующую нагрузку, словесный элемент «**Александровский**», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными.

Так, указанный словесный элемент акцентирует на себе внимание, занимая в этом знаке центральное положение, запоминается легче, чем изобразительные элементы, и именно с него начинается восприятие знака в целом с точки зрения его фонетики и семантики, поскольку другие словесные элементы «МаслоСырЗавод» помещены под ним в нижней части знака, то есть занимают периферийное положение, и, к тому же, включены в него только лишь в качестве неохраняемых элементов, не подлежащих сравнительному анализу, собственно, по фонетическому и семантическому критериям сходства обозначений, которые в данном случае, очевидно, являются приоритетными ввиду того, что оспариваемый товарный знак является исключительно словесным.

Противопоставленный товарный знак охраняется на имя лица, подавшего возражение, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака с учетом вышеуказанных обстоятельств показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического и семантического сходства соответствующих слов «**АЛЕКСАНДРОВСКИЕ**» и «**Александровский**», подлежащих непосредственному сравнению друг с другом по этим критериям сходства обозначений.

Так, данные слова имеют крайне близкие составы звуков и букв и совпадающие звукосочетания в своем абсолютном большинстве, поскольку эти имена прилагательные отличаются друг от друга всего лишь своими окончаниями, не имеющими решающего значения при их восприятии в целом. При этом полное совпадение основ данных слов обуславливает также и их

семантическое сходство в целом, как притяжательных прилагательных, производных от одного и того же слова «Александров».

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что соответствующие слова выполнены буквами одного и того же (русского) алфавита.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (по шрифтовому исполнению, по использованию заглавных или строчных букв, по количеству слов, букв и составу букв, по наличию в противопоставленном товарном знаке изобразительных элементов) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих товарных знаков в целом.

При сравнительном анализе оспариваемого и противопоставленного товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют, как уже было отмечено выше, именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено сходство оспариваемого словесного товарного знака со словесным элементом, несущим основную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленном товарном знаке. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как данные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными. Данное обстоятельство никак не оспаривается в отзыве правообладателем.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского

назначения; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; управление процессами обработки заказов товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», приведенные в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака, представляют собой услуги по продаже товаров или услуги, непосредственно связанные с их продажей, которая сама по себе является, собственно, одним из элементов, составляющих единый комплекс различных услуг, совместно направленных на стимулирование распространения товаров и их сбыта, то есть по продвижению товаров.

Следовательно, данные услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, с одной стороны, и услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, с другой стороны, напрямую соотносятся друг с другом, соответственно, как вид-род, то есть они, несомненно, являются абсолютно однородными.

Что касается довода правообладателя о том, что соответствующие услуги 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, реально оказываются лицом, подавшим возражение, и правообладателем в совершенно разных сегментах на рынке этих услуг, поскольку их торговая деятельность ограничивается продажей ими разных (неоднородных) товаров, то следует отметить, что при сопоставительном анализе товарных знаков оценивается вовсе не реальное использование этих знаков их владельцами, а однородность именно тех конкретных услуг в соответствующих их определенных формулировках, для индивидуализации которых данные товарные знаки предназначены согласно сравниваемым определенным перечням услуг в регистрациях товарных знаков.

Так, в частности, необходимо отметить, что противопоставленный товарный знак, зарегистрированный в отношении конкретных услуг 35 класса МКТУ –

«продвижение товаров [для третьих лиц]», включает в объем своей правовой охраны, соответственно, услуги по продвижению любых товаров, а не только товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне товаров и услуг этой регистрации товарного знака.

Исходя из данного обстоятельства, вышеуказанный довод правообладателя является некорректным, а его намерение внести в перечень услуг оспариваемой регистрации товарного знака изменения, связанные с указанием их отношения исключительно к иным товарам, никак не может устранить наличия у них однородности по отношению к общеродовому наименованию соответствующих услуг – «продвижение товаров [для третьих лиц]», приведенному в перечне услуг в противопоставленной регистрации товарного знака.

В силу изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней услуг оспариваемой и противопоставленных регистраций товарных знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) товарные знаки, одному лицу, оказывающему услуги.

Указанное обуславливает вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения в отношении соответствующих однородных услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; управление процессами обработки заказов товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги

снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»).

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении соответствующих однородных услуг оспариваемого товарного знака и принадлежащего именно лицу, подавшему возражение, противопоставленного товарного знака с более ранним приоритетом обуславливает вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны данному товарному знаку в отношении этих услуг по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегия не усматривает каких-либо оснований для признания несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для других услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг данной регистрации товарного знака, и наличия у лица, подавшего возражение, соответствующей заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны этому товарному знаку в отношении таких услуг, так как эти услуги, а именно: «прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат фотокопировального оборудования; услуги по переезду предприятий; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов», никак не являются однородными вышеуказанным услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]», так как они относятся уже к совершенно иным родовым группам услуг – услуги в сфере проката оборудования («прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат фотокопировального оборудования»), услуги помощи предпринимателям («услуги по переезду предприятий») и офисные услуги («услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов»).

Так, данные услуги, в отличие от услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]», имеют совершенно иное назначение – предоставление во временное пользование оборудования, организационная помощь бизнесу или

обеспечение функционирования офиса, соответственно, а вовсе не стимулирование распространения товаров и их сбыта (продвижение товаров). Сравнимые услуги отличаются также и определенными условиями их оказания, поскольку первые оказываются третьим лицам, соответственно, прокатными компаниями, обладающими необходимыми складскими помещениями, посредническими компаниями или офисными организациями, а последние – исключительно торговыми организациями, магазинами или рекламными компаниями.

Следовательно, напротив, отсутствуют какие-либо основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат фотокопировального оборудования; услуги по переезду предприятий; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов».

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.06.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 689937 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; управление процессами обработки заказов товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».