


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.12.2018, поданное индивидуальным предпринимателем Губайдуллиным Т.Ф., г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №563088, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак  по заявке №2014733697 с приоритетом от 06.10.2014 зарегистрирован 28.01.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №563088 в отношении товаров и услуг 05, 29, 30-33, 35, 36, 39, 42 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «БигБокс», г. Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.12.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №563088 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака по свидетельству №666101, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком и имеющего более ранний приоритет;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными в силу сходства их доминирующих словесных элементов «РЯДЫ» и «РЯД», в то время как словесный элемент «оптоclub» оспариваемого товарного знака выполнен значительно меньшим шрифтом, а кроме того, может быть воспринят потребителем как «оптовый клуб», где «оптовый» означает «осуществляемый крупными партиями, продаваемый или покупаемый такими партиями», а «клуб - учреждение или общественная организация, занимающаяся финансовой или коммерческой деятельностью». Словесный элемент «продуктовый» противопоставленного товарного знака также выполнен значительно меньшим шрифтом, а кроме того указывает на вид предлагаемых товаров (продукты);

- услуги 35 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков являются однородными, поскольку относятся к деятельности по реализации и продвижению товаров;

- товары 05, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услугам 35 класса МКТУ, поскольку, во-первых, наличие исключительного права на оспариваемый товарный знак в отношении этих товаров позволяет использовать его при реализации этих товаров, во-вторых, оспариваемый товарный знак используется, в частности, при реализации продуктов питания (см. сайт <https://ryady.ru/>), в-третьих, противопоставленный товарный знак используется при реализации продуктов питания лицензиатом его правообладателя, в-четвертых, наличие словесного элемента «продуктовый» в противопоставленном товарном знаке увеличивает вероятность ассоциации сравниваемых знаков.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №563088 недействительной полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены фотоматериалы [1].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №563088, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- сравниваемые знаки не являются сходными по фонетическому, визуальному, графическому критериям сходства;

- обозначения состоят из двух слов: "РЯД ПРОДУКТОВЫЙ" и "РЯДЫ ОПТОКЛУБ". Обозначения различаются по составу гласных и согласных, их взаимному расположению. Вторые слова каждого обозначения ("ПРОДУКТОВЫЙ" и "ОПТОКЛУБ") не имеют совпадающих звукосочетаний или слогов. Обозначения не входят друг в друга;

- графическое сходство обозначений отсутствует. Оспариваемый товарный знак выполнен в цвете, каждое слово имеет своё цветовое сочетание. В слове "РЯДЫ" буква "Д" выполнена оригинальной - в виде треугольника с разноцветными гранями (лента Мёбиуса), что запоминается потребителю и помогает быстро узнавать обозначение. Второе слово - "ОПТОКЛУБ" - размещено на фоне красного прямоугольника с черным подчеркиванием. Все словесные элементы обозначения выполнены шрифтом без засечек и размещены по всей ширине обозначения. В совокупности эти элементы делают знак узнаваемым и легко запоминающимся для потребителя. Противопоставленный товарный знак выполнен в черно-белом цвете. Слова смещены к левому краю и имеют разный шрифт. Слово "РЯД" выполнено особым шрифтом с изгибами и засечками, стилизованном под древнерусский шрифт. Буква "Д" подчеркнута;

- смысловое содержание обозначений отличается. В оспариваемом знаке использовано фантазийное слово - "ОПТОКЛУБ", созданное правообладателем. Оно отражает суть его деятельности: продажа товаров членам клуба в укрупненной упаковке. В противопоставленном товарном знаке слово "ОПТОКЛУБ" не используется. Имеется слово "ПРОДУКТОВЫЙ", указывающее на деятельность, связанную с продуктами питания;

- практика Роспатента по регистрации обозначений со словом "ряд" подтверждает, что при наличии графических элементов и дополнительных слов обозначения не признаются сходными до степени смешения. Например, были зарегистрированы следующие товарные знаки: «Таганский ряд» по свидетельству №161532, товарный знак «Вкусный ряд» по свидетельству №649399, товарный знак «Мясницкий ряд» по свидетельству №684942, товарный знак «Рыбный ряд» по свидетельству №292858;

- товары 05, 29 - 33 классов МКТУ оспариваемого товарного знака не однородны услуге 35 класса МКТУ "сбыт товаров через посредников" противопоставленного знака;

- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого знака, связанные с продажей товаров, не однородны услуге 35 класса МКТУ "сбыт товаров через посредников" противопоставленного знака. Услуга "сбыт товаров через посредников" предполагает оказание услуг третьим лицам по продаже их товаров посредникам (как правило, оптовикам), которые, в свою очередь, и реализуют товар конечному потребителю. То есть правообладатель получает товар от производителя и передает его лицу, которое будет продавать товар конечному потребителю, или иному посреднику;

- оспариваемый товарный знак №563088 зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ, связанных с продажей товаров, в частности: "продажа аукционная; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи продуктов питания; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]". Перечисленные услуги подразумевают продажу товаров, ранее приобретенных у других лиц, конечному потребителю. Товар продается исключительно в интересах правообладателя непосредственно конечному потребителю. Таким образом, сравниваемые услуги существенно различаются. Продажа товаров предполагает отношения "продавец-покупатель". Правообладатель взаимодействует напрямую с потребителями, обозначение видят и знают обычные потребители;

- сбыт товаров - это отношения "производитель-продавец". Конечный потребитель не видит и не знает обозначение посредника. Идя в магазин мы ориентируемся на его название, а выбирая в нём товар - на название производителя. Но мы не интересуемся тем, кто был посредником между торговой точкой и производителем. Поэтому смешение возникнуть не может;

- индивидуальный предприниматель Губайдуллин Т.Ф. не является заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №563088;

- действия лица, подавшего возражение, по приобретению товарного знака при осведомленности о долговременном и активном использовании правообладателем оспариваемого обозначения (7 лет) направлены исключительно на запрет истцу использовать свое обозначение для сети магазинов. Данные действия являются недобросовестными и нарушают законодательство о конкуренции.

На заседании коллегии, состоявшемся 04.06.2019, от представителя лица, подавшего возражение, поступили следующие дополнительные пояснения:

- в оспариваемом товарном знаке доминирующее положение занимает словесный элемент «РЯДЫ», который расположен на верхней строке и выполнен ярким цветом. Указанное слово не связано со словесным элементом «ОПТОКЛУБ», в связи с чем каждый элемент должен анализироваться по отдельности;

- правообладатель использует словесный элемент «ОПТОКЛУБ» отдельно от словесного элемента «РЯДЫ»;

- в противопоставленном товарном знаке доминирующим является словесный элемент «РЯД»;

- в силу сходства словесных элементов «РЯДЫ» и «РЯД», являющихся доминирующими в сравниваемых знаках, следует признать данные знаки сходными в целом;

- доводы правообладателя о различии в звучании сравниваемых знаков за счет наличия словесных элементов «оптоклуб» и «продуктовый» свидетельствуют лишь

об отсутствии тождества между ними, а не об отсутствии сходства до степени смешения;

- доводы о визуальном различии не имеют значения, поскольку согласно постановлению Президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.07.2018 за №С01-416/2018 по делу №СИП-605/2017 признан неправомерным довод суда первой инстанции о том, что при поиске информации о соответствующем товаре в сети Интернет потребителем воспроизводится именно словесный элемент товарного знака при том, что изобразительный элемент не воспроизводится в речи, а также в документации;

- правообладатель неправомерно учитывает выполнение оспариваемого знака в цвете, поскольку противопоставленный знак выполнен черно-белым, а, значит, он может использоваться в любом цветовом сочетании;

- мнение о том, что слово «оптоclub» является фантазийным и создано правообладателем, не имеет значения, поскольку это слово отражает суть деятельности: продажа товаров членам клуба в укрупненной упаковке (оптом);

- довод правообладателя о том, что наличие слова «продуктовый» в противопоставленном товарном знаке отличает его от оспариваемого знака, надуманный;

- выявление правообладателем различий между словами «РЯД» и «РЯДЫ» не опровергает довод лица, подавшего возражение, о том, что они являются одним и тем же словом;

- ссылка правообладателя на наличие товарных знаков по свидетельствам №161532, №649399, №684942, №692858, в составе которых имеется слово «РЯД», не имеет значения для дела, поскольку в данном случае не рассматривается правомерность регистрации этих знаков. При этом, в отличие от сравниваемых товарных знаков, включающих доминирующие словесные элементы «РЯДЫ» и «РЯД», указанные товарные знаки представляют собой словосочетания, в которых оба словесных элемента выполнены шрифтом одинакового размера и вида;

- услуги 35 класса МКТУ сравниваемых знаков являются однородными. Услуга «сбыт товаров через посредников» представляет собой услугу по продаже

товаров лицом, не являющимся производителем этих товаров и являющимся лишь перепродавцом. Данная услуга представляет собой услугу, осуществляемую перепродавцом, являющимся связующим звеном между производителем товаров и потребителем товаров (или одним из связующих звеньев, когда товары покупаются не у производителя, а у другого перепродавца). То есть фактически деятельность по продаже товаров, приобретенных у других лиц, является идентичной услуге «сбыт товаров через посредников».

В представленных дополнительных пояснениях приводится судебная практика по рассмотрению дел, аналогичных, по мнению лица, подавшего возражение, с рассматриваемым спором.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, скорректировало перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается признание предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №563088 недействительным, до следующего перечня услуг:

35 – демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи продуктов питания; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Дополнительно от лица, подавшего возражение, были представлены фотография сайта <http://ryady.ru> [2].

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

С учетом даты (06.10.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №563088 правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской

Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 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 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил).

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.

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.

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 пункте 14.4.2.2 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №666101, сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения. При этом доводы правообладателя об отсутствии использования противопоставленного знака не влияют на вывод о наличии заинтересованности в подаче возражения, установленной на основе наличия ранних прав на противопоставленный знак. Что касается мнения правообладателя о недобросовестности в подаче возражения, то в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности не входит оценка недобросовестности сторон спора.



Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «РЯДЫ» и «ОПТОКЛУБ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. Буква «Д» в слове «РЯДЫ» выполнена в виде треугольника с разноцветными гранями. Слово «ОПТОКЛУБ» выполнено на фоне прямоугольника красного цвета с черным подчеркиванием. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в белом, красном, фиолетовом, желтом, черном цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 05, 29-33, 35, 36, 39, 42 и 43 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак является комбинированным, состоит из словесных элементов «ПРОДУКТОВЫЙ» и «РЯД», выполненных заглавными буквами русского алфавита в две строки. Словесный элемент «РЯД» выполнен оригинальным шрифтом. Слово «ПРОДУКТОВЫЙ» помещено под буквами «Р» и «Я» слова «РЯД». Под буквой «Д» в слове «РЯД» помещен прямоугольник черного цвета. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака



«

» по свидетельству №563088 и противопоставленного



товарного знака «**РЯД** **ПРОДУКТОВЫЙ**» по свидетельству №666101 на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

Индивидуализирующая функция в сравниваемых знаках осуществляется по их словесным элементам – «РЯДЫ ОПТОКЛУБ», «РЯД ПРОДУКТОВЫЙ». Словесные элементы оспариваемого и противопоставленного товарного знака не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: количеству слогов, букв, звуков, а также составу гласных и согласных. Кроме того, отсутствует полное фонетическое вхождение одного обозначения в другое. Данные факты обуславливают вывод об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому признаку сходства словесных обозначений.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что словесные элементы «ОПТОКЛУБ» и «ПРОДУКТОВЫЙ» выполнены мелким шрифтом на нижней строке, в связи с чем не оказывают влияния на фонетику сравниваемых обозначений, неубедителен. Упомянутые слова, действительно, помещены на второй строке и занимают меньшую площадь относительно слов «РЯД» и «РЯДЫ», однако, эти слова легко прочитываются, кроме того, они являются охраняемыми элементами знаков, оказывают существенно влияние на восприятие знаков, а также придают дополнительную смысловую окраску словам «РЯД» и «РЯДЫ». Более того, словесный элемент «ОПТОКЛУБ» является оригинальным, изобретенным словом, используемым исключительно правообладателем, в связи с чем не может быть отнесен к «слабым» элементам знака. В связи с изложенным, упомянутые элементы «ОПТОКЛУБ», «ПРОДУКТОВЫЙ» не могут быть исключены из анализа знаков на тождество и сходство.

Относительно семантического критерия было установлено следующее. Оспариваемый товарный знак, как указывалось выше, состоит из словосочетания «ОПТОКЛУБ РЯДЫ». Поскольку словесный элемент «ОПТОКЛУБ» является

фантазийным, очевидно, что он способен вызывать различные ассоциации у потребителей.

Вместе с тем, противопоставленный товарный знак «ПРОДУКТОВЫЙ РЯД» вызывает точно определенные представления, связанные с линейкой ассортиментной продукции, предлагаемой к продаже, с продуктами, расположенными в одну линию, с ларьками или прилавками для торговли однородными товарами, расположенными на рынке в одну линию (по аналогии со словосочетаниями молочный ряд, рыбный ряд, овощной ряд) и т.д.

Таким образом, сравниваемые знаки несут совершенно различные ассоциации и представления, то есть несходны по семантическому критерию.

Помимо фонетических и семантических различий сравниваемые товарные знаки имеют явные графические различия, касающиеся их цветового и шрифтового исполнения. Так, словесный элемент «РЯД» противопоставленного товарного знака выполнен с изгибами и засечками, стилизованном под древнерусский шрифт, буквы имеют различную высоту. Товарный знак по свидетельству №666101 имеет черно-белое цветовое решение. Тогда как оспариваемый товарный знак имеет оригинальное, запоминающееся цветовое исполнение, слово «РЯД» выполнено в совершенно иной манере, отличающей его от слова «РЯД» противопоставленного знака. Так, в упомянутом слове «РЯД» буква «Д» выполнена в виде треугольника с разноцветными гранями, напоминающим собой ленту Мебиуса, все буквы выполнены одинаковым размером, стандартным шрифтом. В сравниваемые знаки включены дополнительные словесные элементы «ОПТОКЛУБ» и «ПРОДУКТОВЫЙ», которые имеют различное написание и графическое оформление. Изложенное свидетельствует о различном общем впечатлении, производимым сравниваемыми знаками.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что сравниваемые знаки имеют различное фонетическое звучание и смысловое содержание, а также имеют визуальные отличия, что приводит к выводу об отсутствии ассоциирования знаков друг с другом в целом.

В дополнении к возражению приводятся ссылки на многочисленные судебные акты, подтверждающие, по мнению лица, его подавшего, сходство рассматриваемых знаков. Вместе с тем, упомянутые акты не применимы при рассмотрении настоящего возражения, поскольку в них оценивается сходство иных товарных знаков.

Доводы возражения о том, в каком виде используется оспариваемый знак, не имеют отношения к рассматриваемому спору, в процессе которого оценивается тождество / сходство зарегистрированных товарных знаков.

Анализ услуг 35 класса МКТУ, содержащихся в перечне противопоставленного знака и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №563088, показал следующее.

Противопоставленный товарный знак действует в отношении услуг 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников», которые относятся к деятельности по реализации товаров через посредников и является частным случаем осуществления торговли товарами.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №563088 оспаривается в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи продуктов питания; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]». Указанные виды услуг относятся к деятельности по продвижению товаров, к услугам по продаже товаров.

Сравниваемые виды услуг относятся к услугам, направленным на продвижение товаров, торговой деятельности и представляют собой совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях продажи товаров, повышения спроса на них, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля

товаров, то есть имеют общее назначение (реализация товаров потребителю). Эти услуги тесно связаны друг с другом и могут оказываться совместно в отношении одного круга потребителей, в связи с чем признаются однородными.

Вместе с тем, ввиду несходства сравниваемых товарных знаков отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу, их оказывающему.

В связи с изложенным, довод возражения о том, что сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения, следует признать необоснованным.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака недействительным в силу его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 21.12.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №563088.