


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 возражение, поступившее 12.08.2019, поданное ООО «СИТАЛ-Н», г. Новосибирск, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 579980, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке № 2015713362, поданной 05.05.2015, зарегистрирован 08.07.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 579980 на ООО «ПОДКОВА-ТРЕЙДИНГ», г. Владивосток (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 12.08.2019 в Федеральный службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №579980 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:



- товарный знак по свидетельству №579980 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего



возражение, товарным знаком «» по свидетельству №184640;

- сравниваемые товарные знаки являются сходными за счет фонетического и семантического сходства словесных элементов «ПОДКОВА»;

- визуально сравниваемые знаки отличны, однако графический критерий в данном случае второстепенен, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического и семантического сходства доминирующего словесного элемента «ПОДКОВА», выполненного буквами одного алфавита;

- услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак;

- лицо, подавшее возражение, обращает внимание, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 579980 привело к ситуации, когда при помощи письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №579980 был зарегистрирован товарный знак по заявке № 2018712930 на имя лица, имеющего конкурентные отношения с лицом, подавшим возражение, в отношении тех же однородных услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №579980 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц».

В подтверждение изложенных доводов к возражению, поступившему 12.08.2019, были представлены следующие материалы:

1. Сведения о товарном знаке № 579980 с сайта Роспатента;
2. Сведения о товарном знаке № 184640 с сайта Роспатента;
3. Социологический опрос;
4. Отзывы на Флампе.

Правообладатель оспариваемого товарного знака 13.11.2019 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый и противопоставленный знаки не являются сходными до степени смешения;
- доминирующее положение в сравниваемых знаках занимают изобразительные элементы;
- сравниваемые знаки производят разное зрительное впечатление;
- существенные графические, фонетические и семантические отличия сравниваемых знаков исключают возможность их смешения потребителями.

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

С учетом даты (05.05.2015) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 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 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.

В соответствии с пунктом 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, 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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, 6, 7 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. ООО «СИТАЛ-Н» принадлежит исключительное право на товарный знак



« » по свидетельству №184640, сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Указанное свидетельствует о заинтересованности данного лица в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак « » является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде протектора шины колеса белого цвета, нанесенного на красно-синий фон, а также из помещенного выше словесного элемента «ПОДКОВА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита синего цвета. Правовая охрана знаку предоставлена в синем, красном и белом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц».



Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству №184640 является комбинированным, который содержит в себе словесные элементы «РЕЗИНОВАЯ», выполненный буквами русского алфавита мелким шрифтом, и «ПОДКОВА» выполненный крупным шрифтом, первая буква «П» которого, выполнена в виде стилизованного изображения подковы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении, в том числе, услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Несмотря на то, что в композиции оспариваемого товарного знака положение изобразительный элемент занимает большую площадь, основная индивидуализирующая функция в данном знаке осуществляется, прежде всего, по словесному элементу «ПОДКОВА» (при этом «подкова» это железная изогнутая пластинка, прибиваемая к конскому копыту для предохранения его от повреждения и скольжения (см. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>), так как на нем в первую очередь концентрируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, кроме того словесные обозначения легче запоминаются потребителем и легче воспроизводятся в памяти в отличие от графических элементов (в исследуемом знаке - протектора шины колеса).

Противопоставленный товарный знак включает словесные элементы «РЕЗИНОВАЯ» и «ПОДКОВА», размещенные на двух строках. Словесный элемент «РЕЗИНОВАЯ» имеет значение сделанный из резины (см. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>), выполнен более мелким шрифтом по сравнению со словесным элементом «ПОДКОВА», является зависимым, выполняет функцию определения, указывает на признак предмета, характеризуя существительное «ПОДКОВА». В силу изложенного, словесный элемент «ПОДКОВА» занимает доминирующее положение по своему смысловому и пространственному положению. Таким образом, правомерным является экспертиза как по словосочетанию в целом, так и по словесному элементу «ПОДКОВА», который является главным словом.

Так, сравниваемые товарные знаки включают тождественный словесный элемент «ПОДКОВА», наличие которого приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом ввиду следующего.

Фонетическое сходство обусловлено полным фонетическим вхождением словесного элемента оспариваемого товарного знака в словесный элемент противопоставленного товарного знака.

Семантическое сходство обусловлено совпадением элемента, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Сходство словесных элементов усиливается за счет выполнения данных словесных элементов буквами русского алфавита.

Что касается графических отличий сравниваемых обозначений, выразившихся в использовании различной цветовой гаммы и характере изобразительных элементов, то они не могут служить основанием для признания обозначений несходными, поскольку не приводят к отсутствию ассоциирования сравниваемых товарных знаков друг с другом в целом.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак, принадлежащий лицу, подавшему возражение, и имеющий более раннюю дату приоритета, являются сходными, несмотря на некоторые отличия.

Анализ однородности товаров и услуг, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций, показал следующее.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц» представляют собой совокупностью разных мер, усилий действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения их рыночного поля товаров, ввиду чего являются однородными услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, так как они являются взаимодополняемыми и относятся к одному родовому понятию. Данный вывод также подтверждается судебной практикой (см. Дело № СИП-145/2016).

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении услуг 35 классов МКТУ, признанных однородными услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного



знака и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.08.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №579980 недействительным полностью.**