


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 «СИНТАЛ-Н», г. Новосибирск, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 717578, при этом установлено следующее.




Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2018712930, поданной 02.04.2018, зарегистрирован 01.07.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 717578 на имя индивидуального предпринимателя Маврина Владимира Валерьевича г. Барнаул (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.


В поступившем 12.08.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству

№717578 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:



- товарный знак «» по свидетельству №717578 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»;

- фонетическое сходство указанных элементов характеризуется одинаковым составом согласных и гласных БУКВ в доминирующих элементах «ПОДКОВА»;

- визуально сравниваемые знаки отличны, однако выполнены в одной цветовой желто-черной гамме;

- услуги 35 класса МКТУ, относящиеся к продажам (например, демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продажи, оптовые продажи, розничные продажи, продажи через Интернет, продвижение товаров, продвижение товаров и услуг третьих лиц), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров» в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по

свидетельству №717578 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продажи, оптовые продажи, розничные продажи, продажи через Интернет, продвижение товаров, продвижение товаров и услуг третьих лиц».

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

1. Сведения о товарном знаке № 717578 с сайта Роспатента;
2. Сведения о товарном знаке № 184640 с сайта Роспатента;
3. Социологический опрос;
4. Отзывы на Флампе.

Правообладатель оспариваемого товарного знака на заседании коллегии состоявшемся 14.11.2019 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения;

- графически сравниваемые знаки отличаются шрифтом, визуальным представлением слов и их размещением в товарных знаках;

- в противопоставленном товарном знаке слово «РЕЗИНОВАЯ» в словосочетании «РЕЗИНОВАЯ ПОДКОВА» представлено на первом месте, с него начинается прочтение обозначения (слева направо, сверху вниз), имеет большее количество букв

- в оспариваемом товарном знаке «ПОДКОВА TRUCK» первое место занимает элемент «ПОДКОВА», прочтение начинается с него;

- отсутствует однозначность прочтения слов в противопоставленном товарном знаке «РЕЗИНОВАЯ ПОДКОВА», буква «П» представлена в виде изобразительного элемента - подкова, вверху находится элемент проектора колес;

- слова «ПОДКОВА TRUCK» в оспариваемом товарном знаке читаются однозначно, отдельно от изображения;

- изобразительные элементы в сравниваемых знаках представлены в различном стилистическом исполнении: в противопоставленном товарном знаке - в виде символической подковы, а в оспариваемом товарном знаке - в виде дорожного полотна;

- по звуковому признаку сравниваемые знаки отличаются по количеству звуков и слогов, отсутствует совпадение гласных и согласных букв;


- использование в противопоставленном товарном знаке описательного словесного элемента «РЕЗИНОВАЯ» меняет значение слова «подкова», ввиду чего словосочетание воспринимается оригинальным;

- сравниваемые товарные знаки имеют разное семантическое значение;

- правообладатель оспариваемого товарного знака имеет две

регистрации №717578 «» и №603400 «»,

- лицо подавшее возражение, является правообладателем серии

товарных знаков по свидетельствам №184640 «»,

№184641 «», №635919 «РЕЗИНОВАЯ ПОДКОВА», № 184642

РЕЗИНОВАЯ
ПОДКОВА
ДЛЯ
ЖЕЛЕЗНОГО
« КОНЯ »;

- правообладатель оспариваемого товарного знака, отмечает тот факт, что на рынке автоуслуг деятельность сторон для потребителей не смешивается.

В подтверждении изложенных доводов правообладатель оспариваемого знака представил следующие материалы:

1. Уведомление о результатах проверки соответствия по заявке №2018712930, ход делопроизводства по заявке;
2. Экспертиза доцента кафедры общей социологии НГУ;
3. Решение ФАС по Алтайскому краю по делу №022/01/14.4-489/2019 от 23.09.2019г.

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

С учетом даты (02.04.2018) 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 42 Правил, 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 по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 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 свидетельство о заинтересованности данного лица в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №717578 является комбинированным, представляет собой желтый прямоугольник, на фоне которого размещен изобразительный

элемент в виде стилизованного изображения подковы черного цвета с белыми штрихами. Справа от изобразительного элемента, на разных строках, размещены словесные элементы «ПОДКОВА» и «TRUCK», выполненные черным цветом стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Словесный элемент «TRUCK» включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана знаку предоставлена в желтом и черном цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение рынка; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продажи, оптовые продажи, розничные продажи, продажи через Интернет, продвижение товаров, продвижение товаров и услуг третьих лиц».



Противопоставленный товарный знак « по свидетельству №184640 является комбинированным, который содержит словесные элементы «РЕЗИНОВАЯ», выполненный буквами русского алфавита мелким шрифтом, и «ПОДКОВА» выполненный крупным шрифтом, первая буква «П» которого, выполнена в виде 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 состав оспариваемого товарного знака входят словесные элементы «ПОДКОВА» и «TRUCK», словесному элементу «TRUCK» не предоставлена правовая охрана, в связи с чем, данный словесный элемент не учитывается при проведении анализа на сходство. Вместе с тем, 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 виде изображений (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.

Графически сравниваемые обозначения имеют общее зрительное впечатление за счет выполнения в одном и том же цветовом сочетании (желтый, черный). Кроме того, в состав сравниваемых знаков входит сходный изобразительный элемент в виде стилизованного изображения подковы, что также увеличивает графическое сходство.

Довод правообладателя противопоставленного товарного знака о том, что сравниваемые знаки имеют существенные визуальные различия, благодаря тому, что изобразительные элементы в сравниваемых знаках представлены в различном стилистическом исполнении, следует признать неубедительным. Так, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2016 N С01-187/2016 по делу N СИП-527/2015 сказано, что наличие графических элементов в сравниваемых

обозначениях не может повлиять на вывод о сходстве обозначений в целом, которое обусловлено высокой степенью их сходства по семантическому и фонетическому критериям, кроме того, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, внимание потребителя, как правило, акцентируется на словесном элементе.

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2017 N С01-101/2017 по делу N СИП-578/2016 сказано: «При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. При этом словесный элемент легче запоминается, чем изобразительный. Кроме того, если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения».

В отзыве на возражение правообладатель ссылается на иные товарные знаки, содержащие словесный элемент «ПОДКОВА». Вместе с тем, при рассмотрении настоящего возражения указанные знаки не могут быть приняты во внимание, поскольку делопроизводство по каждому знаку ведется индивидуальным порядком с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.

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

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продажи, оптовые продажи, розничные продажи, продажи через Интернет, продвижение товаров, продвижение товаров и услуг третьих лиц» относятся к услугам по продвижению и продаже товаров, 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 №717578 недействительным частично в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продажи, оптовые продажи, розничные продажи, продажи через Интернет, продвижение товаров, продвижение товаров и услуг третьих лиц».