

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 08.02.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 522910, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2013716816 с приоритетом от 21.05.2013 зарегистрирован 23.09.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 522910 на имя Романькова Ивана Васильевича, г. Волоколамск (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 02, 06, 08, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 27, 31, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «светло-коричневый, коричневый, черный, желтый, белый, голубой». Срок действия регистрации – до 21.05.2023.



Оспариваемый товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «ТРУДЯГА МУРАВЕЙ» и изобразительные элементы в виде линии, подчеркивающей словесный элемент «ТРУДЯГА МУРАВЕЙ», и муравья, строящего стену из кирпичей.

В поступившем 08.02.2017 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежат товарные знаки **МУРАВЕЙ** [2] по свидетельству № 543558, зарегистрированный 26.03.2001 с приоритетом от 29.11.1999 в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ и *МУРАВЕЙ* [3] по свидетельству № 591604, зарегистрированный 20.10.2016 с приоритетом от 08.12.2014 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;
- оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения, поскольку словесный элемент «ТРУДЯГА» не меняет существенно семантику слова «МУРАВЕЙ» в оспариваемом товарном знаке [1];
- лицом, подавшим возражение, приведены выдержки из действующего законодательства и судебной практики;
- услуги «реализация товаров» 42 класса МКТУ являются однородными всем товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак [1];
- наличие исключительного права на противопоставленные товарные знаки [2,3], зарегистрированные в отношении услуг «реализация товаров», также предоставляет лицу, подавшему возражение, использовать этот товарный знак при реализации товаров, в том числе при реализации идентичных товаров 01, 02, 06, 08, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 27 и 31 классов МКТУ;
- лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака [1] имеют право осуществлять идентичную деятельность по реализации идентичных товаров, а учитывая фонетическое и семантическое тождество словесного элемента «МУРАВЕЙ», является очевидным наличие возможности смешения сравниваемых товарных знаков в глазах потребителя.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку [1] полностью в отношении всех товаров и услуг.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 08.02.2017 возражением, представил отзыв, мотивы которого сведены к следующему:

- противопоставленный товарный знак [3] имеет приоритет 08.12.2014, то есть более поздний, чем у оспариваемого товарного знака [1] (21.05.2013), в связи с чем, он не может быть принят во внимание;

- словесный элемент «ТРУДЯГА МУРАВЕЙ» оспариваемого комбинированного товарного знака [1] отличается от противопоставленного словесного товарного знака [2] словом «ТРУДЯГА», стоящим на первом месте;

- согласно Толковому словарю русского языка (С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова), Москва, 1999, стр. 814 «ТРУДЯГА» - очень трудолюбивый, старательный человек, работяга. Сочетание слов «ТРУДЯГА МУРАВЕЙ» противоречит этому определению, поскольку переносит определение человека на муравья, тем самым данное словосочетание приобретает фантазийное значение;

- семантика слова «МУРАВЕЙ», согласно Толковому словарю русского языка (С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова), Москва, 1999, стр. 370, следующая: жалящее общественное насекомое, живущее большими колониями (например, крылатые муравьи (в брачный период летающие)). Таким образом, утверждение о том, что словесный элемент «ТРУДЯГА» не меняет существенно семантику слова «МУРАВЕЙ», безосновательно;

- приводимые в возражении ссылки на постановления Президиума ВАС РФ не являются аналогиями противопоставленного словесного товарного знака [2] и не могут быть учтены в рамках настоящего дела;

- сделанное в возражении заявление о том, что «муравей всегда ассоциируется с трудолюбием» является лишь мнением лица, подавшего возражение, поскольку никаких доказательств не приведено;

- в природе известно большое количество видов муравьев, в том числе, паразитические виды, которые обитают в гнездах других муравьев, муравьи - «рабовладельцы», содержащие в своих гнездах «рабов» - муравьев других видов;

домашние муравьи, обитающие в жилищах человека. Среди них есть виды, которые могут считаться вредителями (<https://ru.wikipedia.org/wiki/>). В связи с этим нельзя считать, что слово «муравей» всегда вызывает у потребителя ассоциацию, связанную с его трудолюбием;

- учитывая фонетические, графические и семантические отличия оспариваемого товарного знака [1] от противопоставленного товарного знака [2], сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копии страниц из словаря С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой «Толковый словарь русского языка», Москва, 1999 г. - [4];

- распечатка с сайта <https://ru.wikipedia.org/wiki/> - [5].

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. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче. Оценка материалов возражения позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку [1] затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под своими товарными знаками [2,3]. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения, что правообладатель не отрицал.

Лицо, подавшее возражение, было уведомлено надлежащим образом о дате заседания коллегии и на заседании, состоявшемся 14.03.2017, отсутствовало.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 08.02.2017, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (21.05.2013) приоритета оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 требованиями пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие

признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.



Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству № 522910 с приоритетом от 21.05.2013 представляет собой комбинированное обозначение, словесный элемент которого «ТРУДЯГА МУРАВЕЙ» выполнен заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом в одну строку. Изобразительный элемент в виде стилизованного изображения муравья – строителя, сооружающего кирпичную стену, выполнен под словом «МУРАВЕЙ». Неровная линия подчеркивает словесный элемент «ТРУДЯГА МУРАВЕЙ» снизу. Товарный знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 01, 02, 06, 08, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 27, 31, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «светло-коричневый, коричневый, черный, желтый, белый, голубой».

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

МУРАВЕЙ

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 591604, зарегистрированный 20.10.2016 с приоритетом от 08.12.2014 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, не может быть противопоставлен оспариваемому товарному знаку [1], поскольку имеет более позднюю дату приоритета. При оценке соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса сравнению с ним подлежат товарные знаки, имеющие более ранний приоритет.

Противопоставленный в возражении товарный знак **МУРАВЕЙ** [2] по свидетельству № 543558, зарегистрированный 26.03.2001 с приоритетом от 29.11.1999 является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена в отношении услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров».

Сопоставительный анализ сравниваемых товарных знаков [1] и [2] на тождество и сходство показал следующее.

Различия сравниваемых товарных знаков обусловлено наличием в оспариваемом товарном знаке [1] словесного элемента «ТРУДЯГА», занимающего первоначальную позицию и придающего ему отличные от противопоставленного товарного знака [2] звучание и смысловую окраску. Наличие в оспариваемом товарном знаке [1] словесного элемента «ТРУДЯГА» значительно увеличивает длину словесной части анализируемого товарного знака [1] и обуславливает существенную роль в восприятии знаков в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании оспариваемого знака по сравнению с обычным словом «МУРАВЕЙ». Следовательно, сходство сравниваемых товарных знаков [1] и [2], по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Семантически сравниваемые товарные знаки также имеют различия. Согласно представленным источникам [4,5] словесные элементы, входящие в состав оспариваемого товарного знака [1], имеют следующие значения: «ТРУДЯГА» - очень трудолюбивый, старательный человек, работяга. «МУРАВЕЙ» - жалящее общественное насекомое, живущее большими колониями. Пример: крылатые муравьи (в брачный период летающие). Муравьи образуют касты: самки, самцы и рабочие особи. Существуют паразитические виды, которые обитают в гнездах других муравьев, муравьи – «рабовладельцы», содержащие в своих гнездах «рабов» – муравьев других видов. Ряд видов приспособился к обитанию в жилищах человека. Некоторые виды ценятся за регулирование численности насекомых-вредителей, другие могут считаться вредителями. В мире - более 14 000 видов, в России обитает около 300 видов муравьев.

Таким образом, оспариваемый товарный знак [1] содержит конструкцию «существительное плюс существительное» и воспринимается как словосочетание. С точки зрения семантики слова «ТРУДЯГА» данное словосочетание может восприниматься как «трудолюбивый муравей», «муравей – работяга», «старательный муравей». Таким образом, данное словосочетание имеет иное значение, отличное от отдельно взятого слова «МУРАВЕЙ». Изобразительный элемент в виде стилизованного изображения муравья – строителя, сооружающего кирпичную стену,

усиливает смысловое значение словосочетания «ТРУДЯГА МУРАВЕЙ» в указанном смысловом образе: «старательного муравья – труженника».

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что сравниваемые знаки [1] и [2] отличаются ввиду разного общего зрительного впечатления. Противопоставленный товарный знак [2] выполнен стандартным шрифтом буквами черного цвета, в то время как в оспариваемом товарном знаке [1] словесный элемент «ТРУДЯГА МУРАВЕЙ» исполнен оригинальным стилизованным шрифтом. Товарный знак [1] также содержит изобразительный элемент в виде муравья, строящего кирпичную стену, при этом вся комбинация товарного знака [1] выполнена в цветовом сочетании: «светло-коричневый, коричневый, черный, желтый, белый, голубой».

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки [1] и [2] не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

В отношении однородности сравниваемых товаров/услуг коллегия отмечает следующее.

Услуга 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного товарного знака [2] отражает деятельность торговых предприятий и может быть признана однородной услуге 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, включая услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 01, 02, 06, 07, 08, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 27, 31 классов, в том числе с использованием интернет-сайтов» оспариваемого товарного знака [1], поскольку данные услуги направлены на достижение одних и тех же целей (продажа товаров). Услуга 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного товарного знака [2] не является однородной по отношению к товарам 01, 02, 06, 08, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 27, 31 классов МКТУ оспариваемого товарного знака [1], поскольку данная услуга связана с торговой деятельностью, а не с производством указанных товаров.

Вместе с тем, отсутствие сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] позволяет коллегии детально не анализировать перечень товаров/услуг на предмет установления их однородности.

Представленные сведения из судебной практики не влияют на выводы коллегии в части отсутствия сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2], основанного на применении нормативно-правовой базы, указанной выше.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.02.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 522910.