

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.08.2019, поданное Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №654899, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2017731832 с приоритетом от 07.08.2017 зарегистрирован 04.05.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №654899 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «РАЗГУЛЯЙ», г. Красноярск (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «
», состоящее из оригинально выполненных словесных элементов «РУССКИЙ РАЗГУЛЯЙКА», буквами русского алфавита, где буква «У» выполнена в виде стилизованного изображения балалайки, а буква «К» - в виде образа человека с баяном в руках. Словесные элементы выполнены в две строки. Знак выполнен в белом, красном цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.08.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана

товарному знаку по свидетельству №654899 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на товарный знак «РАЗГУЛЯЙ», по свидетельству №370952 с приоритетом от 07.04.2006 в отношении товаров 02, 03, 04, 06, 11, 14, 16, 29, 30, 32 и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «РАЗГУЛЯЙ»;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются либо идентичными, либо близкими к идентичности;

- добавление слова «русский» к слову «разгуляй» не вызывает новых ассоциаций или представлений, возникающих при восприятии слова «разгуляй»;

- в оспариваемом товарном знаке именно словесный элемент «РАЗГУЛЯЙ» является доминирующим. При этом, данный словесный элемент выполнен значительно большим шрифтом по сравнению с другими элементами, входящими в состав оспариваемого товарного знака.

Также, лицом, подавшим возражение, были представлены выдержки из судебной практики.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №654899 недействительной в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- представленные лицом, подавшим возражение, судебные выдержки являются несостоятельными и не могут быть учтены;

- с точки зрения фонетики у сравниваемых товарных знаков нет ни одного идентичного словесного элемента;

- с точки зрения семантики, рассматриваемые товарные знаки также не являются сходными до степени смешения. Словесное обозначение «РАЗГУЛЯЙ» противопоставленного товарного знака, представляет собой единственное слово, которое имеет следующее значение — загул, разгул пьянства, гулянка; либо является также названием одной из площадей в Москве, либо данное слово можно рассматривать в качестве глагола, поскольку ему можно задать вопрос — что сделай? - разгуляй. Это глагол повелительного наклонения, тогда как в оспариваемом товарном знаке «РУССКИЙ РАЗГУЛЯЙКА», главное слово «РАЗГУЛЯЙКА» является вымышленным, оно не имеет определенного значения;

- наличие прилагательного «РУССКИЙ» в оспариваемом товарном знаке помогает определить род фантазийного существительного «РАЗГУЛЯЙКА», а также дорисовывает общий портрет вымышленного персонажа, подтверждённый изображением в виде образа мужчины с баяном в руках;

- в оспариваемом товарном знаке изобразительные и словесные элементы образуют единую комбинацию, яркий образ, вызывающий ассоциации с Русью, с чем-то простонародным, персонажами русских сказок. Визуальное исполнение данного товарного знака подчёркивает его семантическое значение — имя вымышленного персонажа из какой-нибудь старой русской сказки, в то время как противопоставленный товарный знак является словесным.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №654899 в полном объеме.

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

С учетом даты приоритета (07.08.2017) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6(2) 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №654899 представляет собой



комбинированное обозначение «
», состоящее из оригинально выполненных словесных элементов «РУССКИЙ РАЗГУЛЯЙКА», буквами русского алфавита, где буква «У» выполнена в виде стилизованного изображения балалайки, а буква «К» - в виде образа человека с баяном в руках. Словесные элементы выполнены в две строки. Знак выполнен в белом, красном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «РАЗГУЛЯЙ» по свидетельству №370952 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ [1].

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [1] включают в себя фонетически сходные словесные элементы «РАЗГУЛЯЙКА»/«РАЗГУЛЯЙ». Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав оспариваемого товарного знака входит словесный элемент «РУССКИЙ», придающий ему отличные от противопоставленного знака звучание и смысловую окраску.

Действительно, сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв. Наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «РУССКИЙ» значительно увеличивает длину словесной части анализируемого обозначения и влияет на восприятие обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению со словом

«РАЗГУЛЯЙ». Кроме того, словесный элемент «РУССКИЙ» в оспариваемом товарном знаке занимает начальное положение, с которого начинается восприятие обозначения. Следовательно, сходство сравниваемых знаков, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

С точки зрения семантики следует отметить следующее.

Словесный элемент «РАЗГУЛЯЙ» противопоставленного товарного знака [1] в настоящее время воспроизводит название площади Разгуляй (в XIX веке также Разгуляевская площадь) — площадь в Басманном районе Центрального административного округа Москвы.

Кроме того, «Разгуляй» — старинный район в Перми; «Разгуляй» — российская сельскохозяйственная и промышленная группа.

Значение словесного элемента «РАЗГУЛЯЙКА» оспариваемого товарного знака, отсутствует в общедоступной словарно-справочной литературе, в связи с чем, указанное не позволяет оценить данный словесный элемент по смысловому критерию, тогда как словесный элемент «РУССКИЙ» имеет смысловое значение (*Русский* — частично субстантивированное прилагательное. Возникло от раннего двусоставного сочетания *русские люди, русский человек*, в котором вторая часть стала употребляться сравнительно редко, см. Интернет, словари).

Таким образом, словесный элемент «РУССКИЙ» оспариваемого товарного знака имеет совершенно иную семантику по сравнению со словесным элементом «РАЗГУЛЯЙ».

В связи с изложенным, смысловое отличие сравниваемых знаков также обусловлено присутствием в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «РУССКИЙ», которое придает словесному элементу «РАЗГУЛЯЙКА» особый смысл, поскольку смысловая нагрузка падает на словесный элемент «РУССКИЙ».

Сравниваемые знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения.

Оригинальная графическая проработка оспариваемого товарного знака, а также наличие в знаке изобразительных элементов вносит дополнительное различие в общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями.

Исходя из вышеизложенного следует, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак [1] по-разному воспринимаются потребителем, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой, то есть об отсутствии сходства.

Анализ однородности услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №654899 и противопоставленного знака [1], показал следующее.

Анализ перечней сравниваемых знаков показал, что услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; помощь в управлении бизнесом; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой;

реклама телевизионная; сведения о деловых операциях; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; управление гостиничным бизнесом; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по сравнению цен; услуги рекламные <оплата за клик> / услуги PPC; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая» оспариваемого товарного знака, и услуги 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; исследования в сфере бизнеса; информация деловая; консультации профессиональные в области бизнеса; продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предприятий и предпринимателей товарами)» противопоставленного знака [1] являются однородными, поскольку либо полностью совпадают, либо относятся к одному виду услуг – рекламе, бизнес услугам, снабженческим услугам, деловым операциям.

Однако, при установленном несходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком [1] вывод об однородности товаров не повлияет на отсутствие смешения знаков в гражданском обороте.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.08.2019,
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №654899.**