

## **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 26.06.2019, поданное ООО «ОКАМИ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 673951, при этом установлено следующее.

Оспариваемый                      комбинированный                      товарный                      знак



«                      » по заявке № 2017751617, поданной 05.12.2017, зарегистрирован 04.10.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 673951 на имя Общество с ограниченной ответственностью "Технополис", Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 26.06.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству

№673951 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


Доводы возражения сводятся к следующему:


- лицу, подавшему возражение принадлежит товарный знак по свидетельству № 585112, зарегистрированный, в том числе в отношении товаров, однородных тем товарам, в отношении которых был зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству № 673951 с более поздней датой приоритета;



- оспариваемый товарный знак «» является комбинированным, изобразительный элемент которого выполнен в виде японских иероглифов, которые в переводе с японского языка на русский язык переводятся как «панда»;

- словесные элементы оспариваемого товарного знака «clever panda» в переводе с английского языка на русский язык означают «умная панда»;

- в противопоставленном товарном знаке «PANDA» по свидетельству №585112 доминирующее положение занимает словесный элемент «PANDA» в переводе с английского языка на русский язык «панда»;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «PANDA» по звуковому, смысловому и графическому критериям сходства;

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №673951 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ОКАМИ»;
2. Копии материалов клиентов ООО «ОКАМИ»;
3. Сведения из интернет-словарей «Яндекс Переводчик», «Google Переводчик»;
4. Скриншоты с сайтов из открытых источников;
5. Скриншоты обзоров на продукции с сервиса «YOUTUBE»;
6. Скриншоты обращений и комментариев потребителей на л. в 1 экз.;

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 673951, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 673951 и противопоставленный товарный знак №585112 не являются сходными до степени смешения;

- сравниваемые товарные знаки различаются визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов, а также благодаря использованию в их композиционных решениях разных цветов;

- словесный элемент «PANDA» противопоставленного товарного знака является сильным элементом, на который приходится все внимание потребителя, а противопоставленный товарный знак № 673951 - полностью желтого цвета, читается не отдельным словом, а словосочетанием в слитном написании со словом "clever", а также на другом языке;

- в оспариваемый товарный знак по свидетельству № 673951 входит оригинальный изобразительный элемент, а именно иероглиф. Рядовые потребители Российской Федерации в подавляющем большинстве не обладают знаниями японского языка, в следствие чего смешения с главным словесным элементом «PANDA» противопоставленного товарного знака № 585112 не происходит;

- слово "панда" - это общепринятое обозначение ленивца (большая панда, или бамбуковый медведь (<https://ru.wikipedia.org>) - вид всеядных млекопитающих из семейства медвежьих), а "cleverpanda" - имеет ряд отличий от слова «panda» по звучанию и смысловой окраске.

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

С учетом даты (05.12.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом. Заинтересованность общества с ограниченной ответственностью «ОКАМИ» основана на наличии у данного лица права на товарный знак по свидетельствам №585112, сходный, по его мнению, с оспариваемым товарным знаком.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 673951 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде иероглифов и словесного элемента «cleverpanda», выполненного буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в желтом, темно-желтом цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 07 класса МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.



«» состоит из изобразительного элемента в виде черного шестигранника со скошенными углами на фоне которого расположено стилизованное изображение ветки растения с тремя листочками, а также словесного элемента «PANDA», выполненного заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ: «инструменты ручные [за исключением с ручным приводом]; регуляторы питьевой воды; роботы-пылесосы; соковыжималки бытовые электрические; устройства для приготовления напитков электромеханические; устройства для приготовления пищевых продуктов электромеханические».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал, что они включают тождественный фонетически и семантически словесный элемент «panda», наличие которого приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом ввиду следующего.

Как известно, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который легче запоминается, чем изобразительный.

В связи с указанным доминирующим элементом оспариваемого комбинированного обозначения следует признать словесный элемент «cleverpanda», слитное написание которого не мешает разделить его на два слова «clever» и «panda». При этом слова «panda» это в переводе с английского языка на русский язык «панда», означающее млекопитающее семейства либо енотовых, либо медвежьих (см. словари: Новый словарь иностранных слов.- by EdwART, , 2009.; «Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия.» Гл. ред. А. П. Горкин; М.: Росмэн, 2006; Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>), «clever» (в переводе с

английского языка на русский язык означает «умный» см. Интернет-переводчик: <https://translate.google.com/>). Слово «clever» является зависимым, выполняет функцию определения, указывает на признак предмета, характеризуя существительное «panda». Следует также учитывать, что рассматриваемое словосочетание не является устойчивым, не закреплено в словарных источниках. Таким образом, правомерным является экспертиза как по словосочетанию в целом, так и по словесному элементу «panda», который является главным словом.

С учетом сказанного, смысловое значение словесного элемента оспариваемого товарного знака определяется, прежде всего, существительным «panda», на которое падает логическое ударение, что свидетельствует о наличии смыслового сходства со словесным элементом «PANDA» противопоставленного товарного знака.

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

Сходство словесных элементов усиливается за счет выполнения данных словесных элементов буквами латинского 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.

Часть оспариваемых товаров 07 класса МКТУ, а именно:



- «гвоздодеры электрические; дрели ручные электрические; инструменты для заточки кантов лыж электрические/канторезы электрические; инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом; машинки для стрижки животных ножи электрические; ножницы слесарные электрические; ножницы электрические; пилы цепные; пистолеты [инструменты с использованием взрывчатых веществ]; пистолеты для нанесения клея электрические; пистолеты для экструдирования мастик пневматические; шуруповерты электрические» являются однородными товарам 07 класса МКТУ «инструменты ручные [за исключением с ручным приводом]» в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, так как являются тождественными позициями, а также позициями, которые соотносятся между собой как род/вид, имеют одно и тоже назначение, условия реализации и круг потребителей;

- «краны спускные [водоотделители]» являются однородными товарам 07 класса МКТУ «регуляторы питьевой воды» в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, так как соотносятся между собой как род/вид, имеют одно и тоже назначение, условия реализации и круг потребителей;

- «пылесосы; аппараты для очистки под высоким давлением; машины и устройства для уборки электрические; машины и устройства для чистки ковров электрические; установки для удаления пыли [очистные установки]; мешки для пылесосов; насадки всасывающие для пылесосов; насадки к пылесосам для разбрызгивания ароматических и дезинфицирующих веществ; приспособления для паровой очистки; установки вакуумной очистки центральные; установки всасывающие промышленные; установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки для удаления пыли [очистные установки]; шланги пылесосов; щётки для пылесосов» являются однородными товарам 07 класса МКТУ «роботы-пылесосы» в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному

знаку, так как соотносятся между собой как род/вид, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, имеют одно и тоже назначение, один круг потребителей и условия реализации;

- «соковыжималки электрические; аппараты для подачи пива под давлением; аппараты для производства газированной воды; аппараты для производства газированных напитков; машины для пивоварения; прессы для вина; прессы для винограда; прессы для фруктов бытовые электрические; установки для производства минеральной воды; устройства для приготовления напитков электромеханические» являются однородными товарам 07 класса МКТУ «соковыжималки бытовые электрические; устройства для приготовления напитков электромеханические» в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, так как соотносятся между собой как род/вид, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, имеют одно и тоже назначение, один круг потребителей и условия реализации;

- «устройства для приготовления пищевых продуктов электромеханические; сбивалки бытовые электрические; процессоры кухонные электрические; мельницы бытовые, за исключением мельниц с ручным приводом; мельницы для перца, за исключением мельниц с ручным приводом; машины овощепротирочные; машины кухонные электрические; машины для изготовления масла; машины для производства сахара; машины для производства макаронных изделий; машины для обработки молока; машины для обрушивания зерен злаков; машины для очистки плодов и овощей; ключи консервные электрические; измельчители кухонные электрические; дробилки кухонные электрические» являются однородной товарам 07 класса МКТУ «устройства для приготовления пищевых продуктов электромеханические» в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, так как содержит тождественные позиции, а также позиции, которые соотносятся между собой

как род/вид, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, имеют одно и то же назначение, один круг потребителей и условия реализации.

Коллегия отмечает, что однородность сравниваемых товаров правообладателем оспариваемого товарного знака не оспаривается.

Таким образом, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ, для которых испрашивается признание недействительной оспариваемой регистрации, следовательно, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 673951 недействительным в отношении товаров 07 класса МКТУ: «гвоздодеры электрические; дрели ручные электрические; инструменты для заточки кантов лыж электрические/канторезы электрические; инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом; машинки для стрижки животных ножи электрические; ножницы слесарные электрические; ножницы электрические; пилы цепные; пистолеты [инструменты с использованием взрывчатых веществ]; пистолеты для нанесения клея электрические; пистолеты для экструдирования мастик пневматические; шуруповерты электрические; краны спускные [водоотделители]; пылесосы; аппараты для очистки под высоким давлением; машины и устройства для уборки электрические; машины и устройства для чистки ковров электрические; установки для удаления пыли [очистные установки]; мешки для пылесосов; насадки всасывающие для пылесосов; насадки к пылесосам для разбрызгивания ароматических и дезинфицирующих веществ;**

приспособления для паровой очистки; установки вакуумной очистки центральные; установки всасывающие промышленные; установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки для удаления пыли [очистные установки]; шланги пылесосов; щётки для пылесосов; соковыжималки электрические; аппараты для подачи пива под давлением; аппараты для производства газированной воды; аппараты для производства газированных напитков; машины для пивоварения; прессы для вина; прессы для винограда; прессы для фруктов бытовые электрические; установки для производства минеральной воды; устройства для приготовления напитков электромеханические; устройства для приготовления пищевых продуктов электромеханические; сбивалки бытовые электрические; процессоры кухонные электрические; мельницы бытовые, за исключением мельниц с ручным приводом; мельницы для перца, за исключением мельниц с ручным приводом; машины овощепротирочные; машины кухонные электрические; машины для изготовления масла; машины для производства сахара; машины для производства макаронных изделий; машины для обработки молока; машины для обрушивания зерен злаков; машины для очистки плодов и овощей; ключи консервные электрические; измельчители кухонные электрические; дробилки кухонные электрические».