

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.06.2018 (далее – Роспатент) возражение, поданное Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №553061, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014717009 с приоритетом от 22.05.2014 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.09.2015 за №553061 в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Авангард», г. Красноярск (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано



комбинированное обозначение , включающее в себя словесный элемент «ВИНОГРАДЪ», выполненный буквами русского алфавита, над которым расположено стилизованное изображение домов и бутылок за ними.

В Роспатент 27.06.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №553061 в отношении всех услуг 35

класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



по свидетельству №432979 [1] с приоритетом от 16.07.1994, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- сравниваемые товарные знаки фактически содержат один и тот же словесный элемент «ВИНОГРАД», который в оспариваемом товарном знаке выполнен с добавлением буквы «Ъ», а в противопоставленном товарном знаке данный словесный элемент выполнен с разделением на две части изобразительным элементом, представляющим собой гроздь винограда, что дополнительно сближает сравниваемые товарные знаки. При этом наличие в оспариваемом товарном знаке стилизованных изображений бутылок (очевидно, бутылок вина) и домов (которые могут ассоциироваться с городом (устаревшим словом «Град», «Градъ»)) также сближает сходство сравниваемых товарных знаков, поскольку идея разделения слова «Виноград» на ассоциации с вином и градом также заложена в противопоставленный товарный знак.

- сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных услуг;

- так, например, услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «расклейка афиш, репродуцирование документов, сбор и предоставление статистических данных, сбор информации по компьютерным базам данных, сведения о деловых операциях; услуги по сравнению цен» однородны услугам, связанным с рекламой и маркетингом 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака: «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; макетирование рекламы; маркетинг; 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; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов;

публикация рекламных текстов; радиореклама; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров»;

- услуги 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» противопоставленного товарного знака однородны услугам, связанным с реализацией товаров: «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; телемаркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]». При этом услуги по обеспечению продуктами и напитками могут представлять собой снабжение продуктами и напитками через магазины. Кроме того, противопоставленный товарный знак используется его лицензиатом для индивидуализации услуг по обеспечению (снабжению) продуктами и напитками через магазин, находящийся по адресу: 452418, Республика Башкортостан, Иглинский район, с.Акбердино, ул.Северная, 45/1;

- в соответствии с пунктом 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322(далее – Правила), при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №553061 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке, представил отзыв на поступившее возражение, мотивированный следующими доводами:

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, так как они отличаются фонетически количеством слов, не сходны по смысловому признаку и производят на потребителя разное зрительное впечатление;

- оспариваемый и противопоставленный знаки зарегистрированы в отношении разных услуг 35 класса МКТУ, которые не являются однородными: услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 432979, направлены на оказание помощи в предпринимательской деятельности (найм персонала, менеджмент в сфере бизнеса), администрирование хозяйственной деятельности. Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству № 553061, направлены на продвижение товаров, на их популяризацию среди потребителей товаров и услуг, а именно на рекламу и продажу товаров;

- что касается однородности услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, а именно: «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками», то они также не могут быть признаны однородными услугам по реализации товаров 35 класса МКТУ «услуги по розничной и оптовой продаже товаров»;

- в описании классов МКТУ 43 классу дается следующее пояснение: «Класс включает, в основном, услуги, предоставляемые физическими лицами или учреждениями, целью которых является приготовление пищевых продуктов и напитков и оказание услуг по предоставлению мест и питания в гостиницах, пансионатах или других заведениях, предоставляющих временное проживание»;

- Роспатент в информационном письме № 2 от 23 декабря 2011 года делает вывод о том, что «к 35 классу МКТУ не могут быть отнесены услуги баров, кафетериев по розничной продаже товаров (напитков, сигарет и т.п.). Такие услуги относятся к 43 классу МКТУ»;

- следовательно, лицо, подавшее возражение, не вправе требовать защиты своего права в отношении услуг по реализации товаров потребителям через розничные магазины;

- утверждение о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение в отношении источника его происхождения базируется на доводе о его

сходстве до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, ставшим известным в единственном магазине, находящемся по адресу: Республика Башкортостан, Иглинский район, с. Акбердино, ул. Северная, д.45/1;

- оспариваемый товарный знак используется для индивидуализации 39 (тридцати девяти) магазинов, из которых 24 (двадцать четыре) находятся в разных районах города Красноярск и 15 (пятнадцать) в разных городах Красноярского края. С даты приоритета (22 мая 2014 г.) товарного знака № 553061 до настоящего времени истекло более 4 (четырёх) лет, за указанный период времени оспариваемый товарный знак приобрел известность среди потребителей как обозначение, используемое правообладателем на территории города Красноярска и Красноярского края.

На основании изложенного в отзыве изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 553061.

Лицом, подавшим возражение, был представлен ответ на отзыв правообладателя, в котором повторяются доводы возражения и приводятся ссылки на некоторые судебные акты.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (22.05.2014) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и 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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.


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).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «ВИНОГРАДЪ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и размещенный за ним изобразительный элемент в виде стилизованных зданий и расположенных за ними бутылей различной формы и размера. Все обозначение размещено внутри треугольника со скругленными углами.

Знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ - агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; маркетинг; 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; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Противопоставленный товарный знак [1]  также является комбинированным обозначением и состоит из слов «Вино» и «Град», выполненных оригинальным шрифтом, между которыми расположен изобразительный элемент в виде стилизованной грозди винограда. Знак охраняется для услуг 35(менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц, аудит, бюро по найму, выписка счетов, комплектование штата сотрудников, консультации по вопросам штата сотрудников, менеджмент в области творческого бизнеса, обзоры печати, обработка текста, обслуживание секретарское, обслуживание стенографическое, оценка коммерческой деятельности, оценка леса на корню, оценка шерсти, подготовка платежных документов, поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц], поиск поручителей, прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат торговых автоматов, прокат фотокопировального оборудования, работы машинописные, расклейка афиш, репродуцирование документов, сбор и предоставление статистических данных, сбор

информации по компьютерным базам данных, сведения о деловых операциях, систематизация информации в компьютерных базах данных, составление налоговых деклараций, составление отчетов о счетах, тестирование психологическое при найме на работу, управление гостиничными делами, услуги в области общественных отношений, услуги по переезду предприятий, услуги по сравнению цен, услуги субподрядчика управление [коммерческое], услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов], фотокопирование) и 43 (услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания, агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты], аренда временного жилья, аренда помещений для проведения встреч, базы отдыха, бронирование мест в гостиницах, бронирование мест в пансионатах, бронирование мест для временного жилья, гостиницы, дома для престарелых, закусочные, кафе, кафетерии, мотели, пансионаты, пансионаты для животных, прокат мебели, столового белья и посуды, прокат палаток, прокат передвижных строений, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баз отдыха [предоставление жилья], услуги баров, услуги кемпингов, услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом, ясли детские) классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они не являются сходными, поскольку не ассоциируются между собой в целом, что обусловлено следующими факторами.

Сравниваемые товарные знаки, несмотря на близкий состав букв и звуков, отличаются количеством слов, в оспариваемом знаке – одно слово «ВИНОГРАДЪ», в товарном знаке [1] – два слова «Вино» и «Град», что приводит к различиям в их воспроизведении. Кроме того, указанными отличиями обусловлено и несходство сопоставляемых знаков по смысловому признаку сходства обозначений, поскольку в одном случае возникают смысловые ассоциации со словом «виноград» (род растений семейства Виноградные), а в другом – с алкогольным напитком (вино) и видом атмосферных осадков в виде кусочков льда (град), большим количеством, наплывом чего-либо (перен.) или устаревшим словом «град» в значении город (см. Интернет. Словари). Что касается изображения грозди винограда в товарном знаке [1], то данный элемент может восприниматься как указание на свойство вина (из винограда).

Графические отличия знаков обусловлены наличием в них совершенно разных изобразительных элементов (стилизованные дома и бутылки – в одном случае и гроздь винограда – в другом), использованием разных шрифтов и различной цветовой гаммы, а также различиями во внешней форме сравниваемых товарных знаков (треугольник со скругленными углами и горизонтально ориентированный прямоугольник). Все вышеуказанные отличия создают разное общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений.

Сравнительный анализ перечня услуг 35 класса МКТУ оспариваемого знака с услугами 35, 43 классов МКТУ, для которых зарегистрирован знак [1], показал, что услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака, относятся к управленческим услугам в сфере бизнеса, административной деятельности и офисной службе, услугам в области общественных отношений, информационно-справочным услугам, а также к услугам по прокату оборудования. Что касается услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак по свидетельству №553061, то они относятся к продвижению товаров и услуг. Следовательно, они не являются однородными, поскольку не совпадают по виду услуг, относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение. Вместе с тем, следует согласиться с лицом, подавшим возражение, что услуги 35 класса МКТУ по расклейке афиш относятся к рекламным услугам и могут быть признаны однородными части услуг 35 класса МКТУ – агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в рекламных целях; оформление витрин; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенщиков для рекламы. Услуги по сравнению цен однородны

услугам «маркетинг; телемаркетинг», поскольку соотносятся между собой как категории вид-род, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

В отношении довода возражения об однородности услуг 43 класса МКТУ – «обеспечение пищевыми продуктами и напитками» услугам 35 класса МКТУ – «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; телемаркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» коллегия отмечает следующее.

К услугам по обеспечению пищевыми продуктами и напитками в соответствии с МКТУ относятся услуги общественного питания, а также услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, следовательно, они не могут быть признаны однородными услугам, связанным с продвижением товаров для третьих лиц, так как это услуги разного вида, рода, назначения, они имеют разный круг потребителей, не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Поскольку коллегией установлено, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых услуг (в том числе однородных) одному производителю, следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого знака не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.06.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №553061.