

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.04.2022, поданное ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕДВЕДЬ», г. Зеленоград (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №848213, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «  » по свидетельству №848213 с приоритетом от 31.05.2021 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.01.2022 по заявке №2021733227. Правообладателем товарного знака по свидетельству №848213 является ООО «ЯРГАЗ ГРУП», г. Ярославль (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 06 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.04.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №848213 произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак



«» по свидетельству №848213, представляющий собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованных графических элементов в виде изображения медведя и в виде схематичного изображения дома, и из словесного элемента «Газгольдер», выполненного стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита, зарегистрированный в отношении перечисленных в перечне товаров 06 класса МКТУ, сходен до степени смешения с товарным знаком лица, подавшего возражение, по свидетельству №798693, представляющего собой комбинированное обозначение



«», включающего в себя графические элементы в виде изображения медведя и в виде схематичного изображения дома, а также словесный элемент «Медведь», зарегистрированного в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак ассоциируется с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком по свидетельству №798693, поскольку указанные товарные знаки содержат в себе визуально тождественные изобразительные элементы в виде изображения медведя и в виде схематичного изображения дома. Вместе с тем, словесный элемент «Газгольдер» оспариваемого обозначения указан в качестве неохраняемого элемента, ввиду чего не влияет на вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

При этом лицом, подавшим возражение, указано, что товары 06 класса МКТУ «баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого

воздуха; газгольдеры металлические [резервуары для хранения газообразных веществ]; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары металлические» оспариваемого обозначения являются однородными товарам 06 класса МКТУ «баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары металлические» противопоставленного товарного знака по свидетельству №798693, так как сравниваемые товары относятся к изделиям металлическим для хранения и транспортировки, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Лицо, подавшее возражение, также отмечает, что сосуществование однородных товаров, маркированных сходными обозначениями, приведет к смешению обозначений в коммерческом обороте, в результате чего потребитель будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №848213 недействительной полностью на основании пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

К возражению лицом, его подавшим, были приложены следующие материалы:

1. Договор №2410/16 на разработку логотипа от 24.10.2016;
2. Договор на поставку информационных табличек из металла №1405/п45 от 17.04.2019;
3. Договор поставки №1111-1/21 от 11.11.2021;
4. Счета-фактуры до даты приоритета оспариваемого обозначения;
5. Счета-фактуры после даты приоритета оспариваемого обозначения;
6. Дилерский договор №2503-1/20 от 25.03.2020 и дополнительное соглашение к нему;
7. Субдистрибьюторский договор №219-10-56/22-Кр от 02.02.2022 и спецификация к нему.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 11.05.2022 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 16.06.2022.

На заседании коллегии 16.06.2022 правообладатель отсутствовал и не представил отзыв по мотивам поступившего 13.04.2022 возражения.

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

С учетом даты приоритета (31.05.2021) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №848213 включает в себя 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).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым

признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

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 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 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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).

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №848213 представляет собой



комбинированное обозначение «  », состоящее стилизованных графических элементов в виде изображения медведя и в виде схематичного изображения дома, и из словесного элемента «Газгольдер», выполненного стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Словесный элемент «Газгольдер» указан в качестве неохраняемого элемента. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



«  » по свидетельству №798693 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком №848213 и зарегистрирован в отношении однородных товаров

06 класса МКТУ. Таким образом, ООО «ЯРГАЗ ГРУП» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №848213 в отношении товаров 06 класса МКТУ.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №798693 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованных графических элементов в виде изображения медведя и в виде схематичного изображения дома, и из словесного элемента «Медведь», выполненного стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что

обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Оспариваемый товарный знак включает в себя словесный элемент «Газгольдер», а также стилизованные графические элементы в виде изображения медведя и в виде схематичного изображения дома.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «Газгольдер» указан как неохраняемый элемент оспариваемого товарного знака, так как обозначает «стальное сооружение для приема, хранения и подачи газа в газопроводную сеть» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/777442>), является описательным для зарегистрированных товаров 06 класса МКТУ «баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; газгольдеры металлические [резервуары для хранения газообразных веществ]; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары металлические», так как указывает на их назначение (служат для приёма, хранения и подачи газа). Таким образом, данный элемент не несет индивидуализирующую функцию в составе оспариваемого обозначения.

Вместе с тем, в состав оспариваемого обозначения также входят графические элементы, которые и несут основную индивидуализирующую функцию в оспариваемом товарном знаке.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они содержат в своем составе тождественные графические

элементы – в виде изображения медведя и в виде схематичного изображения дома.

Коллегия отмечает, что сравниваемые обозначения ассоциируются между собой в целом, что обусловлено общим зрительным впечатлением, которые производят сравниваемые обозначения за счет их одинакового композиционного построения - расположения их тождественных графических элементов в виде изображения медведя и в виде схематичного изображения дома таким образом, что изображение медведя расположено под схематичным изображением дома.

Коллегия обращает внимание на то, что цветовое решение сравниваемых обозначений является различным, однако цвет не выступает основным критерием при установлении сходства.

Семантически, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак также сходны, так как графические элементы сравниваемых обозначений идентичны и вызывают у потребителей одни и те же ассоциации, что приводит к выводу о подобии заложенных идей в сравниваемых обозначениях.

Что касается фонетических отличий оспариваемого решения и противопоставленного товарного знака, ввиду наличия в них различных словесных элементов «Газгольдер»/«Медведь», коллегия отмечает, что данные отличия не влияют на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, так как оспариваемый товарный знак будет ассоциироваться с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №798693 и при условии наличия в нём неохраняемого словесного элемента «Газгольдер».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №848213 и противопоставленного товарного знака [1], показал следующее.

Товары 06 класса МКТУ «баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; газгольдеры металлические [резервуары для хранения газообразных веществ]; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары металлические» оспариваемого обозначения являются однородными товарам 06 класса МКТУ «баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары металлические» противопоставленного товарного знака по свидетельству №798693, так как сравниваемые товары относятся к изделиям металлическим для хранения и транспортировки, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №848213 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Что касается довода возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, а следовательно, несоответствии оспариваемой регистрации требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия сообщает следующее.

Наличие сходства между сравниваемыми знаками само по себе не является достаточным основанием для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение.

Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре/услуге и изготовителе/лица, оказывающего услуги.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара/лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Следует указать, что ряд представленных документов (приложения №3, №5, №7) датированы позже даты (31.05.2021) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №848213, в связи с чем не соответствуют критерию относимости доказательств и не могут быть учтены в качестве подтверждения правовой позиции лица, подавшего возражение.

В ходе анализа представленных документов коллегией было установлено следующее. Ни из представленных договоров (приложения №№ 1, 2, 6), ни из счетов-фактур до даты приоритета оспариваемого обозначения (приложение №4) нельзя сделать вывод о том, каким именно обозначением маркировались данные товары.

Вниманию коллегии не были представлены сведений об объемах товаров, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком; о территории распространения товаров, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком; о длительности использования обозначения



« » для маркировки товаров 06 класса МКТУ, о степени



информированности потребителей об обозначении « », включая результаты социологических опросов.

Коллегия обращает внимание, что лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, которые бы приводили к выводу о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №848213 у потребителя имелись стойкие ассоциации между этим товарным знаком и противопоставленным товарным знаком [1], как происходящими из одного источника. Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги по смыслу требований, изложенных в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не является убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.04.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №848213 недействительным полностью.