


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела поступившее 07.10.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 642938, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Республика Башкортостан, город Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «  » с приоритетом от 23.06.2016 по заявке № 2016722719 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.01.2018 за № 642938. Товарный знак зарегистрирован на имя Кузнецова Андрея Леонидовича, Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров и

услуг 16, 32, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.10.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 642938 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 10 и статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 297020 (далее - противопоставленный товарный знак), представляющий собой словесное обозначение «ДОБРОЕ ДЕЛО» и зарегистрированный с приоритетом от 27.10.2004, в частности, в отношении товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ, являющихся однородным товарам и услугам 16, 35 классов МКТУ оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак включает элемент «МАГАЗИН», характеризующий услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и словесный элемент «ДОБРЫХ ДЕЛ», имеющий высокую степень сходства с противопоставленным товарным знаком «ДОБРОЕ ДЕЛО»;

- высокая степень сходства словесного элемента «ДОБРЫХ ДЕЛ» оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком «ДОБРОЕ ДЕЛО» свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 10 статьи 1483 Кодекса;

- поскольку словесный элемент «МАГАЗИН» включен в оспариваемый товарный знак в качестве охраняемого элемента, то предоставление оспариваемому товарному знаку не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 642938 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В адрес правообладателя в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС, направлено уведомление от 12.10.2021 о поступившем возражении и о дате

заседания коллегии по его рассмотрению. На указанную в уведомлении дату заседания коллегии правообладатель не явился, отзыв по мотивам поступившего возражения не представил.

Лицо, подавшее возражение, надлежащим образом уведомлено о дате заседания коллегии, на заседание коллегии Палаты по патентным спорам не явился.

Неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (23.06.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 44 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, которые учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


Согласно пункту 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).

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем товарного знака «**ДОБРОЕ ДЕЛО**» по свидетельству №297020, сходного, по мнению лица, подавшего возражение, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что позволяет признать Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №642938.

В качестве основания для признания недействительности предоставления

правовой охраны товарному знаку « **МАГАЗИН ДОБРЫХ ДЕЛ**» по свидетельству №642938 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие этого товарного знака требованиям пунктов 1 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак « **МАГАЗИН ДОБРЫХ ДЕЛ**» по свидетельству № 642938 с приоритетом 23.06.2016 является комбинированным, состоит из

стилизованного изображения продуктовой корзины с изображением сердца внутри нее, словесных элементов «МАГАЗИН», «ДОБРЫХ ДЕЛ» в две строки и горизонтальных линий сверху и снизу словесных элементов обозначения. Словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета.

Противопоставленный товарный знак «**ДОБРОЕ ДЕЛО**» по свидетельству №297020 с приоритетом 27.10.2004 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 39, 41, 44, 45 классов МКТУ.

Анализ соответствия товарного знака по свидетельству № 642938 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесные элементы оспариваемого товарного знака «МАГАЗИН ДОБРЫХ ДЕЛ» представляют собой семантически связанное словосочетание, где слова согласованы друг с другом по форме, а также в числе и падеже, соответственно образуют значимую лексическую конструкцию, где слово «МАГАЗИН» приобретает фантазийное значение, отличное от места реализации товаров.

Тот факт, что словесные элементы оспариваемого товарного знака связаны друг с другом семантически и лексически, был установлен также в решении Роспатента от 06.12.2019, которое было оставлено в силе решением Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2020 по делу №СИП-239/2020. На странице 20 указанного решения содержатся следующие выводы “словесный элемент «МАГАЗИН ДОБРЫХ ДЕЛ» представляет собой образно-фантазийное словосочетание. Входящие в данное обозначение слова не встречаются в нормативной речи в представленном сочетании. Роспатент правильно отметил, что указанное обстоятельство обуславливает оригинальный смысловой оттенок словесных элементов «МАГАЗИН ДОБРЫХ ДЕЛ», связанный, например, с каким-то сказочным/нереальным местом. Судебная коллегия учитывает, что словесные элементы противопоставленного товарного знака «ДОБРОЕ ДЕЛО», напротив, представляют собой стандартное словосочетание”.

Указанные выводы суда первой инстанции были поддержаны Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.03.2021 по делу №СИП-239/2020, которым оставлено в силе решение суда первой инстанции.

Таким образом, слово “Магазин” в данном случае не может быть признано неохраняемым элементом и как следствие выведено из под охраны, так как согласовано в роде, числе и падеже со словами “ДОБРЫХ ДЕЛ” и образуют с ними семантически связанную конструкцию.

Анализ охраноспособности товарного знака по свидетельству № 642938 с точки зрения его соответствия требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Действительно, слова «ДОБРОЕ ДЕЛО», представляющее собой зарегистрированный товарный знак, являются формой слов «ДОБРЫХ ДЕЛ», которые, в свою очередь, входят в состав оспариваемого товарного знака.

Между тем, следует иметь ввиду особенности применения нормы права, на которую ссылается лицо, подавшее возражение.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому фонетическому сходству спорного слова, входящего в состав комбинированного обозначения.

Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе оспариваемой регистрации слова «ДОБРЫХ ДЕЛ» грамматически и семантически связано со словом «МАГАЗИН», образуя словосочетание «МАГАЗИН ДОБРЫХ ДЕЛ», являющееся основным индивидуализирующим элементом товарного знака и имеющее самостоятельное смысловое содержание. Оценка роли элемента в составе товарного знака может осуществляться не только с точки зрения обычного методологического подхода, презюмирующего главенство словесной части над изобразительной в составе комбинированных товарных знаков. Для целей применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса могут быть определены также визуальные акценты, имеющиеся в составе товарного знака, иссечение которых не искажает образ обозначения в целом. Таким образом, слова «ДОБРЫХ ДЕЛ» не квалифицируются коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака, сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

При этом следует отметить, что вероятность смешения сравниваемых обозначений в рамках положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса была опровергнута в решении Роспатента от 06.12.2019, которое было оставлено в силе решением Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2020 по делу №СИП-239/2020.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.10.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 642938.