


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 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.02.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ХК «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №602540, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2015709005 с приоритетом от 31.03.2015 зарегистрирован 23.01.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №602540 в отношении товаров и услуг 32, 33, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Лакути Бориса Георгиевича, 127006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 6, кв. 74 (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.02.2021 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №602540 предоставлена в

нарушение требований, установленных пунктами 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее настоящее возражение, является правообладателем



товарного знака « **VERSHINA** ADVERTISING AGENCY » по свидетельству №277339 с более ранней датой приоритета 22.01.2003г., который является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными до степени смешения по фонетическому и семантическому критериям сходства;

- часть услуг 35 класса МКТУ, а именно «продажа аукционная», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака;

- кроме того, сходство до степени смешения словесного элемента оспариваемого товарного знака «ВЕРШИНА» с противопоставленным товарным знаком, содержащим словесный элемент «VERSHINA», свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №602540 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «продажа аукционная».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 11.02.2021 возражением, отзыва по мотивам возражения не представил, участия в заседании коллегии не принял.

Согласно пункту 41 Правил ППС неявка лица, уведомленного о дате, времени и месте проведения коллегии, не является препятствием для рассмотрения спора.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.03.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №602540 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – 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 пунктом 14.4.2.4 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, 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, 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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.


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 настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.


В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

На дату рассмотрения возражения лицу, подавшему возражение,



принадлежит исключительное право на товарный знак «» по свидетельству №277339, сходный, по его мнению, до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.




Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №602540 представляет собой комбинированный товарный знак, состоящий из изобразительного элемента в виде рамки, в верхней центральной части которой расположен фантазийный изобразительный элемент. В центре рамки расположен словесный элемент «Вершина», выполненный стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в черном, белом, сером цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении оспариваемому товарному знаку был противопоставлен



товарный знак «  » по свидетельству №277339 с более ранним приоритетом, правовая охрана которому была предоставлена на имя иного лица.

Противопоставленный товарный знак является комбинированным. Состоит из изобразительного элемента в виде треугольника. Под изобразительным элементом расположены словесные элементы «VERSHINA» и «ADVERTISING AGENCY» - указанные в качестве неохраняемых. Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в регистрации.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака



«» по свидетельству №602540 и



противопоставленного знака «» по свидетельству №277339 на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

В сравниваемых обозначениях основную индивидуализирующую функцию несут в себе словесные элементы «Вершина» / «VERSHINA», так как именно на них в первую очередь акцентирует свое внимание потребитель.

Словесный элемент оспариваемого товарного знака «Вершина» так же как и словесный элемент противопоставленного товарного знака «VERSHINA» (является транслитерацией буквами латинского алфавита слова «ВЕРШИНА») означает – самая высокая часть чего-нибудь (<https://academic.ru>). Сравнимые обозначения имеют одинаковые смысловые значения.

По фонетическому критерию сходства сравнительный анализ показал, что сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку сопоставляемые обозначения имеют близкий состав слогов, букв, гласных, согласных звуков.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными, что обусловлено фонетическим сходством и семантическим тождеством словесных элементов «Вершина»/ «VERSHINA» сравниваемых обозначений, что приводит к выводу о высокой степени их сходства.

Наличие изобразительных элементов в сравниваемых обозначениях не влияет на вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков, так как графическое исполнение не приводит к утрате основной

индивидуализирующей функции, которую выполняют фонетически сходные и семантически тождественные словесные элементы сравниваемых знаков.


Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый




товарный знак «  » по свидетельству №602540 и



противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №277339, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

В отношении анализа однородности услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.



Противопоставленному товарному знаку «  » по свидетельству №277339 правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама, аренда площадей для размещения рекламы, интерактивная реклама в компьютерной сети, организация выставок и ярмарок в коммерческих или рекламных целях, продвижение товаров, проведение комплексных рекламных компаний, публикация рекламных текстов, радио- и телереклама, распространение рекламных материалов и объявлений, рекламные агентства, составление рекламных рубрик в газете, услуги в области общественных отношений».

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ, а именно «продажа аукционная» являются однородными противопоставленным услугам 35

класса МКТУ «продвижение товаров», поскольку характеризуются одинаковым назначением, являются взаимодополняющими по отношению друг другу, так как относятся к одной и той же области деятельности, связанной с реализацией и доведения товаров до конечного потребителя.

Так, под «продвижением товаров» подразумевается использование разнообразных методов маркетинга и инструментов маркетинговых коммуникаций, позволяющих успешно выводить товар на рынок, стимулировать продажи и создавать лояльных компании, то есть напрямую связана продажей (см. <https://academic.ru>);

В свою очередь услуги «продажа аукционная» - это продажа товаров с публичных торгов, при которой продаваемая вещь передается в собственность покупателю, предложившему за нее наивысшую цену (см. «аукционная торговля» <https://academic.ru/>), то есть являются одним из инструментов продвижения товаров.

Все вышесказанное обуславливает вывод об однородности сопоставляемых услуг.

Таким образом, все вышеизложенное предопределяет возможность представления о том, что услуги, маркируемые сравниваемыми сходными товарными знаками по свидетельствам №602540, №277339 происходят из одного и того же коммерческого источника или от экономически связанных предприятий.

Таким образом, у коллегии имеются основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в силу его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ «продажа аукционная».

Что касается доводов, содержащихся в возражении о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса необходимо обратить внимание на то, что данная норма права подлежит применению, в частности, когда сравниваемые средства индивидуализации

не являются сходными друг с другом в целом с учетом несходства доминирующих в них элементов, но при этом один знак включает в свой состав не доминирующий элемент, который является тождественным или сходным с противопоставленным средством индивидуализации другого лица.

Однако в рамках рассмотрения настоящего возражения коллегией было установлено, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству №277339 напротив, являются сходными друг с другом в целом. Исходя из данного обстоятельства, вышеуказанная норма права не подлежит применению.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.02.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №602540 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «продажа аукционная».