


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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), 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 возражение, поступившее 25.04.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, город Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №825866, при этом установила следующее.




Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке №2020770129 с приоритетом от 08.12.2020 зарегистрирован 24.08.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №825866 в отношении товаров и услуг 19, 36, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального

предпринимателя Батурина Максима Владимировича, 162626, Вологодская область, г. Череповец, ул. Якунинская, 17А (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.04.2023 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака

«» по свидетельству №871468 сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, поскольку сравниваемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ЁЛКА»;

- лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что согласно постановлению Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2020 по делу №СИП-357-2019 не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента;

- словесный элемент “haus” оспариваемого обозначения хотя и не указан в качестве неохраняемого, однако, является слабым элементом обозначения, так как указывает что товары и услуги связаны с домом;

- высокая степень однородности услуг компенсирует, возможно низкую степень сходства знаков;

- вхождение в состав оспариваемого товарного знака словесного элемента фонетически и семантически сходного с противопоставленным знаком свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации требованиям пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №825866 недействительным.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывается следующее:

- по мнению правообладателя, необходимо учитывать, что обозначения являются сходными до степени смешения, если одно обозначение воспринимается потребителем за другое или если потребитель понимает что речь идёт не об одном и том же обозначение, но полагают, что оба обозначение принадлежат одному и тому же производителю;

- сходство обозначений до степени смешения отсутствует в ситуации, когда обозначение, используемое одним лицом, лишь напоминает другое обозначение, используемое иным лицом;

- с учётом изобразительного элемента у среднего потребителя могут создавать различные ассоциативные связи, такие как, например, «ёлочный дом», «дом ели», при этом товарный знак лица, подавшего возражение, обладает только одним фонетическим и признаком и семантическим значением, непосредственно связанным обозначением ёлка;

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку помимо услуг 36-го и 43-го классов МКТУ предоставлена в отношении товаров 19-го класса МКТУ, которые неоднородны противопоставляемым услугам;

- правообладатель оспариваемого товарного знака и лицо, подавшее возражение имеют различную по территории использовать и целевую аудиторию потребителей.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 825866.

Изучив материалы дела и выслушав представителя правообладателя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.12.2020) приоритета товарного знака по свидетельству №825866 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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) (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 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 пунктом 42 Правил 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 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.


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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 825866 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из словесных элементов «ELKAHAUS», выполненного буквами латинского алфавита, «ЭКО ОТЕЛЬ», выполненных буквами русского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения елки на фоне дома. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 19, 36, 43 классов МКТУ с указанием словесных элементов «ЭКО ОТЕЛЬ» в качестве неохраняемых.




Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №871468 с приоритетом 14.02.2019 выполнен буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле доводов, лицо, подавшее возражение, обладает

исключительными правами на товарный знак «» по свидетельству №871468, являющегося, по мнению лица, подавшего возражение, сходным с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №825866.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №825866 не соответствует требованиям пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Анализ сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Учитывая, что оспариваемый товарный знак является комбинированным, в то время как противопоставленный - словесным, анализ сходства обозначений может быть проведен по критериям сходства словесных элементов, составляющих сравниваемые обозначения.

Сопоставляя входящий в объем охраны оспариваемого знака словесный элемент «elkahaus» и единственный элемент противопоставленного товарного знака «ёлка», следует сделать вывод о фонетическом сходстве начальной части оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком. Русское

слово «ёлка» транслитерируется как «yolka» в соответствии с межгосударственным стандартом «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом» (ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95), принятого Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (отчет Технического секретариата № 17 от 19-22 июня 2000 г.), кирилловская буква «ё» имеет латинскую транслитерацию «yo».


Следовательно, «elka» в английском написании фонетически подлежит воспроизведению как «елка» буквами русского алфавита.

При этом фонетически русское слово «ёлка» и звуковое воспроизведение слова «elka» как «елка» являются настолько близкими по звучанию, что приближены к тождеству.

Прибавление словесного элемента «haus» к слову «elka» удлиняет фонетический ряд слова, однако не исключает близкого к совпадению звучания первых двух его слогов.

С точки зрения семантического восприятия в оспариваемом товарном знаке словесный элемент “elkahaus” имеет значение составляющих его слов, где “elka” это вариант нетрадиционной транслитерации слова “ёлка”, а “haus” – в переводе с английского языка на русский означает дом. При этом восприятие слова “elkahaus” именно в значении русских слов «ёлка» и «дом» усиливается за счет присутствия в



обозначении графического элемента «», отображающего заложенные в обозначение значения слов «ёлка», «дом».

Следовательно, учитывая, что при слитном написании слова “elkahaus”, оно не является словосочетанием, следует говорить только о присутствии в нем двух семантически значимых основ, одна из которых полностью совпадает с противопоставленным товарным знаком, что указывает на наличие семантического сходства. Словесный элемент “haus” (дом) качественно не изменяет восприятия слова «ёлка».

Отличия в алфавите, которыми выполнены обозначения, играют второстепенную роль, так как семантический и фонетический критерии сходства являются преобладающими.

Таким образом, в результате изложенного анализа у коллегии имеются основания для вывода о сходстве сопоставляемых обозначений друг с другом за счет фонетического и семантического сходства составляющих их словесных элементов.

Анализ однородности оспариваемых и противопоставленных товаров и услуг показал следующее.

Услуги 36-го класса МКТУ *«аренда квартир; аренда недвижимого имущества; бюро квартирные [недвижимость]; управление недвижимостью; услуги агентств недвижимости»*, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услугам 36-го класса МКТУ *«сдача недвижимого имущества в аренду, сдача нежилых помещений в аренду; операции с недвижимостью»*, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, так как они в части совпадают, а в остальной части представляют собой услуги одной родовой группы управления недвижимостью.

Услуги 43-го класса МКТУ *«агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; пансионаты; прокат палаток; прокат передвижных строений; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов»*, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услугам 43-го класса МКТУ *«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; мотели; пансионаты; пансионаты для животных»*, в

отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, так как они в части совпадают, а в остальной части представляют собой услуги одной родовой группы услуг по обеспечению временного проживания.

Степень однородности сопоставляемых услуг 36 и 43 классов МКТУ является высокой, близкой к тождеству.

Определив высокую степень сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, высокую степень однородности сопоставляемых услуг 36, 43 классов МКТУ необходимо сделать вывод о вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, произведенная регистрация товарного знака по свидетельству №825866 противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на сходный до степени смешения товарный знак.

Вместе с тем оспариваемые в рамках возражения товары 19 класса МКТУ *«дома сборные [наборы готовые], неметаллические; дома модульные неметаллические; дома бревенчатые сборные; дома бревенчатые модульные; дома жилые сборные не из металла»*, для которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку не являются однородными услугам 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак. Так, услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака не содержат специализированной позиции по реализации именно конструкций домов, то данной услуге нельзя признать однородными товары 19 класса МКТУ оспариваемого товарного знака. Данный вывод также справедлив в отношении иных противопоставляемых услуг 36, 41, 43 классов МКТУ, так как все они никак не корреспондируют оспариваемым товарам 19 класса МКТУ.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, то коллегия сообщает следующее. Данная норма права подлежит применению, в частности, когда сравниваемые обозначения 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 по свидетельству №825866 и противопоставленный товарный знак, 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 25.04.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №825866 недействительной частично, а именно, в отношении всех услуг 36, 43 классов МКТУ.