

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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 возражение, поступившее 01.08.2019, поданное Улановым В.А., Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 527631, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак « **»** по заявке № 2013725010, поданной 09.07.2013, зарегистрирован 25.11.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 527631 на Погорелову И.В., Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 01.08.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 527631 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 527631 сходен до степени смешения с товарным знаком



«ФАНТАЗИЯ» по свидетельству №465128, зарегистрированным ранее на имя лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №527631 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях (в отношении цветов и цветочной продукции); презентация товаров, а именно цветов и цветочной продукции, на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; продажа цветов и цветочной продукции аукционная; продвижение товаров, а именно цветов и цветочной продукции, для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, а именно цветов и цветочной продукции, услуги розничной продажи товаров, а именно цветов и цветочной продукции, с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, а именно цветами и цветочной продукцией]».

Лицом, подавшим возражение, приложены следующие материалы:

- сведения о товарным знаках по свидетельствам №№465128, 527631 (1);
- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2018 по делу №А56-54447/2016 (2);
- Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2017 по делу №СИП-476/2016 (3);
- решение Управления ФАС по Санкт-Петербургу от 02.04.2015 по делу №К05-123/13 (4);
- решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.03.2017 по делу №А56-7687/2017 (5).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №527631 представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- оспариваемые товары и услуги 35 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного товарного знака не являются однородными, поскольку относятся к разному роду (виду), имеют разное назначение (товары и продажа

покупателям товаров любых производителей) и не могут быть смешаны потребителями в гражданском обороте;

- позиция о неоднородности товаров и услуг подтверждается судебными решениями;

- указанные в перечне оспариваемой регистрации услуги по продаже товаров не указывают на ассортимент реализуемых товаров или его сферу деятельности, следовательно, факт регистрации противопоставленного товарного знака в отношении товаров не дает возможности признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №527631 в отношении услуг 35 класса МКТУ в той формулировке, которая содержится в свидетельстве на товарный знак;

- рассмотрение вопроса о дополнении свидетельства на товарный знак какими-либо уточняющими формулировками не может быть предметом рассмотрения в рамках делопроизводства по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения;

- в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 05.07.2018 по делу №300-ЭС18-3308 указано, что «прекращение правовой охраны товарного знака, который зарегистрирован в отношении единых услуг (для всех товаров), в части определенного вида товаров, может позволить заинтересованным лицам неоднократно оспаривать правовую охрану товарного знака в отношении иных категорий товаров, что не соответствует принципу правовой определенности, предполагающему стабильность и гарантирующему справедливое правовое регулирование»;

- семантическое несходство сопоставляемых обозначений различно в силу присутствия разных прилагательных, несущих разную смысловую нагрузку;

- словесный элемент «Цветочная» занимает начальное положение в оспариваемом товарном знаке и придает ему отличное от противопоставленной регистрации звучание и смысловую окраску, в связи с чем семантически сопоставляемые обозначения следует признать не сходными;

- оспариваемое обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются фонетически, поскольку состоят из разного количества слов, слогов, букв и звуков, имеют разный состав гласных и согласных звуков, имеют разный звуковой ряд;

- сравниваемые обозначения содержат разное количество словесных элементов, а также изобразительные элементы, которые усиливают визуальное отличие сопоставляемых обозначений;

- таким образом, сравниваемые обозначения не могут ассоциироваться между собой в целом, что обуславливает вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений и невозможности смешения их в гражданском обороте.

На основании изложенного правообладатель товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №527631.

К отзыву приложено решение Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2017 по делу №СИП-275/2017 (6).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.07.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №527631 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, введенные в действия с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 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 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 заявлении 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).

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.

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.

Лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на товарный знак « ФАНТАЗИЯ» по свидетельству №465128, который, по его мнению, является сходным с оспариваемым товарным знаком.

Согласно материалам (2, 4) между правообладателем товарного знака по свидетельству № 527631 и лицом, подавшим возражение, ведутся судебные споры.

Указанные обстоятельства позволяют коллегии сделать вывод о наличии заинтересованности Уланова В.А. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №527631.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №527631 в отношении части услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и включает в себя овал, внутри которого в две строки

расположены словесные элементы «цветочная фантазия», выполненные строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «**ФАНТАЗИЯ**» представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «ФАНТАЗИЯ», выполненный заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения цветка. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 26, 31 классов МКТУ.

Как в товарном знаке по свидетельству №527631, так и в товарном знаке по свидетельству №465128 основную индивидуализирующую функцию несут словесные элементы «Цветочная фантазия» и «Фантазия», поскольку они легче запоминаются и именно на них акцентируется внимание потребителей. При этом следует учесть, что элемент «Фантазия» в оспариваемом товарном знаке выполнен более крупным шрифтом.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал, что они включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Фантазия», наличие которого приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Словесный элемент «Фантазия» имеет следующие значения: 1. Способность к творческому воображению; само такое воображение (богатая фантазия), 2. Мечта, продукт воображения (предаваться фантазиям, полет фантазии), 3. Нечто надуманное, несправедливое, несбыточное (не верить глупым фантазиям), 4. Прихоть, причуда (разг. Пришла фантазия прокатиться), 5. Музыкальное произведение в свободной форме (фантазия на темы русских народных песен) (см. <https://dic.academic.ru/>, Толковый словарь С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992).

Следует учесть, что слово «Цветочная» является зависимым, выполняет функцию определения, указывает на признак предмета, характеризуя существительное «Фантазия». Противопоставленный товарный знак также может вызывать в сознании потребителей ассоциации с цветочной тематикой в силу

присутствия в начальной части обозначения стилизованного изображения розы. В этой связи сопоставляемые обозначения несут в себе одинаковые образы и понятия, связанные с цветочными мечтами или фантазиями цветочных композиций, что свидетельствует о наличии смыслового сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком.

Фонетическое сходство сопоставляемых обозначений обусловлено такими признаками звукового сходства как наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, наличие совпадающих слогов и их расположение, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое.

Графическое сходство сравниваемых товарных знаков обеспечивается выполнением словесных элементов буквами русского алфавита, а присутствующие в сравниваемых знаках небольшие графические отличия не приводят к отсутствию ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом ввиду превалирования фонетического и смыслового критериев сходства словесных обозначений.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак, принадлежащий лицу, подавшему возражение, являются сходными, несмотря на некоторые отличия.

Анализ однородности товаров и услуг, указанных в перечнях сопоставляемых товарных знаков показал следующее.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ включают в себя такие позиции, как: «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; реклама наружная; распространение

рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

При этом, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны только в той части услуг, которая касается продвижения и реализации на рынке цветов и цветочной продукции.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №465128 действует в отношении товаров 26 класса МКТУ «цветы искусственные», товаров 31 класса МКТУ «цветы, засушенные для декоративных целей, цветы, растения, растения засушенные для декоративных целей».

При сопоставительном анализе вышеуказанных товаров и услуг коллегией было установлено следующее.

Как было указано выше, исключительное право на противопоставленный товарный знак по свидетельству №465128 предоставлено в отношении товаров 26, 31 классов МКТУ. Вместе с тем, производство самих товаров непосредственно связано с их реализацией различными способами, например, через цветочные магазины, доставку цветов на дом, салоны цветов и так далее.

Таким образом, при продвижении в гражданском обороте товаров, относящихся к цветам и цветочной продукции, сопровождаемых сходными

обозначениями « ФАНТАЗИЯ» и « цветочная фантазия», у потребителей могут возникнуть представления о том, что они принадлежат одному источнику происхождения.

В этой связи, оценивая однородность сопоставляемых товаров и услуг, коллегия руководствовалось тем, что они являются взаимодополняемыми и имеют одинаковый круг потребителей (любители цветов; люди, дарящие подарки в виде цветочных композиций).

Ссылка правообладателя товарного знака и лица, подавшего возражение, на судебные решения (3, 6) не относится к рассматриваемому товарному знаку по

свидетельству №527631 и не могут быть применимы в рамках рассмотрения настоящего возражения.

Резюмируя вышесказанное, оспариваемый товарный знак и противопоставленный ему товарный знак являются сходными в отношении вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ однородных товарам 26, 31 классов МКТУ, указанным в свидетельстве №465128.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №527631 в отношении части услуг 35 класса МКТУ произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным и обоснованным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.08.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №527631 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях (в отношении цветов и цветочной продукции); презентация товаров, а именно цветов и цветочной продукции, на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; продажа цветов и цветочной продукции аукционная; продвижение товаров, а именно цветов и цветочной продукции, для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, а именно цветов и цветочной продукции, услуги розничной продажи товаров, а именно цветов и цветочной продукции, с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, а именно цветами и цветочной продукцией]».