

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 07.12.2020, поданное ООО «Техномаркт», Московская обл., Одинцовский р-н, село Усово (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №704982, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «**БЕРЕЗКА**» по заявке №2017723814 с приоритетом от 15.06.2017 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.03.2019 за №704982 на имя Греловской А.Г., г. Красноярск (далее – правообладатель), в отношении услуг 43 класса МКТУ *«закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом; услуги ресторанов вашоку».*

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.12.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №704982 произведена с нарушением требований пункта б(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «ШАЛЕ БЕРЕЗКА» по свидетельству №503101, зарегистрированным с более ранним приоритетом (18.07.2012) в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 704982 недействительным полностью.

К возражению приложены сведения из сети Интернет о ресторане «ШАЛЕ БЕРЕЗКА».

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв, основные доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «БЕРЕЗКА» по свидетельству №704982 и рассматриваемый в целом товарный знак «ШАЛЕ БЕРЕЗКА» по свидетельству №503101, представляющий собой устойчивое словосочетание, состоящее из двух слов, связанных друг с другом по смыслу и грамматически, не обладают сходством до степени смешения, поскольку имеют семантические и фонетические различия:

- смысловое значение словосочетания «ШАЛЕ БЕРЕЗКА», состоящего из двух слов, связанных друг с другом по смыслу и грамматически – это «небольшой сельский дом березка», следовательно, противопоставленный и оспариваемый товарные знаки имеют разное смысловое значение, соответственно, не могут обладать смысловым сходством;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 704982 и товарный знак по свидетельству № 503101 не обладают звуковым сходством, так как из-за наличия дополнительного первого слова «ШАЛЕ» имеют совершенно различное звучание.

В подтверждение указанного вывода правообладатель ссылается на решение Роспатента о регистрации оспариваемого товарного знака «БЕРЕЗКА», которое было принято при наличии товарного знака «ШАЛЕ БЕРЕЗКА» по свидетельству №503101 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ даже без направления

уведомления, то есть товарные знаки были признаны экспертизой не сходными до степени смешения.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе регистрацию товарного знака по свидетельству №704982.

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

С учетом даты приоритета (15.06.2017) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6(2) 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.

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 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 звуко сочетаний 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №704982 представляет собой словесное обозначение «**БЕРЕЗКА**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №503101 представляет собой словесное обозначение «**ШАЛЕ БЕРЕЗКА**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак охраняется в отношении услуг 43 класса МКТУ:

рестораны; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; аренда помещений для проведения встреч.

Сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком обусловлено полным фонетическим вхождением оспариваемого товарного знака в противопоставленный товарный знак.

Коллегия не может согласиться с утверждением правообладателя об отсутствии семантического сходства между сравниваемыми товарными знаками.

Словесные элементы «ШАЛЕ» и «БЕРЕЗКА», включенные в состав противопоставленного товарного знака, представляющие собой два существительных в именительном падеже, не образуют устойчивого словосочетания, в котором словесные элементы связаны между собой грамматически и по смыслу, при этом смысловое значение слова «БЕРЕЗКА» не меняет своего словарного значения как уменьшительно-ласкательная форма от существительного «берёза» (Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000).

С учетом смыслового значения слова «шале», которое приводит правообладатель в отзыве, слово «БЕРЕЗКА» выступает в качестве названия сельского домика. Соответственно, именно на слово «БЕРЕЗКА» падает логическое ударение и именно этот элемент, совпадающий с оспариваемым товарным знаком, имеет самостоятельное значение, что позволяет сделать вывод о семантическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуальное сходство сравниваемых словесных товарных знаков обусловлено использованием заглавных букв русского алфавита одинакового стандартного

шрифта, при этом следует отметить полное визуальное вхождение оспариваемого товарного знака в противопоставленный товарный знак.

Услуги 43 класса МКТУ (*закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом; услуги ресторанов вашоку*), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны услугам 43 класса МКТУ (*рестораны; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; аренда помещений для проведения встреч*), в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, поскольку они относятся к одной родовой группе услуг, связанных с услугами общественного питания, которые характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями предоставления этих услуг, а также к услугам, которые их дополняют, поскольку тесно связаны с ними (*прокат кухонного оборудования, мебели, столового белья и посуды, осветительной аппаратуры, раздаточных устройств для питьевой воды*).

При анализе однородности услуг коллегия также учитывала высокую степень сходства сравниваемых товарных знаков, обусловленную совпадением элемента «БЕРЕЗКА», что расширяет круг услуг, рассматриваемых как однородные услуги.

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в отношении однородных услуг, несмотря на отдельные различия, и, соответственно, сходны до степени смешения.

В силу изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №704982 противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

По окончании рассмотрения возражения от правообладателя оспариваемого товарного знака в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило Особое мнение от 15.03.2021, доводы которого сводятся к мотивам

отзыва об отсутствии сходства между сравниваемыми товарными знаками. В подтверждение своих доводов правообладатель приводит аргументы, анализ которых дан в настоящем заключении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.12.2020, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 704982 недействительным полностью.