

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 21.01.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Контакт Плюс», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №784370, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2020744457 с приоритетом от 17.08.2020 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.11.2020 за №784370 в отношении товаров 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ермак», Кемеровская область (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №784370 – (1) представляет собой комбинированное обозначение.

Товарный знак охраняется в белом, чёрном, сером, красном, светло-сером, темно-сером, желто-коричневом, светло-коричневом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.01.2021 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения с товарным

знаком **БЕЛЫЙ ПЕСЕЦ** по свидетельству №423389 с приоритетом от 21.12.2009 – (2), правовая охрана которому предоставлена на имя лица, подавшего возражение;

- сходство сравниваемых товарных знаков (1) и (2) обусловлено тем, что в их состав входит фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ПЕСЕЦ», на который падает логическое ударение;

- что касается визуального признака сходства, то в данном случае он не является определяющим.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №784370 недействительным полностью.

С возражение лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о лице, подавшем возражение;
2. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о правообладателе;

3. Сведения об оспариваемом товарном знаке.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 21.01.2021, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки (1) и (2) не являются сходными, так как имеют отличия по фонетическому, графическому и семантическому признакам сходства;

- так, сравниваемые товарные знаки (1) и (2) производят разное общезрительное впечатление, в силу того, что оспариваемый знак (1) является комбинированным, в котором словесный элемент выполнен в оригинальной графике, в то время как противопоставленный знак (2) – словесный, выполненный стандартным шрифтом;

- фонетическое различие обусловлено разным количеством букв, согласных и гласных в словосочетаниях «БЕЛЫЙ ПЕСЕЦ» и «ПЕСЕЦ-ХИТРЕЦ»;

- с точки зрения семантики словосочетание «БЕЛЫЙ ПЕСЕЦ» означает конкретный вид животного, а словосочетание «ПЕСЕЦ-ХИТРЕЦ», в силу наличия в нем слова «ХИТРЕЦ», приобретает фантазийный характер.

На основании изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №784370.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.08.2020) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 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 положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №784370 может быть подано заинтересованным лицом.

Исходя из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что возражение подано Индивидуальным предпринимателем Ворониным Олегом Геннадьевичем, заинтересованность которого обусловлена тем, что он является обладателем более раннего исключительного права на товарный знак (2), с которыми оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №784370 – (1) представляет собой комбинированное обозначение.

Товарный знак охраняется в белом, чёрном, сером, красном, светло-сером, темно-сером, желто-коричневом, светло-коричневом цветовом сочетании.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения со словесным товарным знаком **БЕЛЫЙ ПЕСЕЦ** по свидетельству №423389 – (2).

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый (1) и противопоставленный (2) товарные знаки включают в свой состав одинаковый элемент «ПЕСЕЦ», однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков в целом, ввиду нижеследующего.

С точки зрения фонетики сравниваемые знаки (1) и (2) включают разные словесные элементы «ХИТРЕЦ – «БЕЛЫЙ», имеют разный состав слов, букв, гласных, согласных, кроме того, начинаются с принципиально различных по звучанию слов, которые придают оспариваемому знаку (1) отличное от противопоставленного товарного знака (2) звучание, оказывающее влияние на восприятие оспариваемого знака в целом и, следовательно не являются сходными по фонетическому признаку сходства.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить следующее.

Смысловое значение противопоставленного знака (2) определяется исключительно лексическим значением словосочетания «Белый песец» (белый песец - полярное животное принадлежит к семейству псовых, см. <https://ru.wikipedia.org/>).

В оспариваемом товарном знаке (1) словесные элементы «ПЕСЕЦ» и «ХИТРЕЦ» соединены между собой дефисом, что позволяет воспринимать их как единую грамматическую конструкцию. При этом словесный элемент «ХИТРЕЦ» (хитрец - хитрый, лукавый человек; устар. тот, кто искусен в каком либо деле, ремесле, занятии; искусник, см. <https://academic.ru/>), придает ему в отличие от противопоставленного знака, иное смысловое значение, связанное с животным, которому присущи черты лукавого, хитрого человека.

Таким образом, сравниваемые знаки имеют разные смысловые оттенки, что обуславливает отсутствие сходства по семантическому фактору сходства.

Указанное различие сравниваемых товарных знаков (1) и (2) также усиливается их визуальным несходством, обусловленным тем, что оспариваемый знак является комбинированным, включает различные изобразительный элементы, в то время как противопоставленный товарный знак является словесным. Сравнимые знаки также отличаются цветовым исполнением (белый, чёрный, серый, красный, светло-серый, темно-серый, желто-коричневый, светло-коричневый – черный), и тем, что словесные элементы исполнены разными шрифтовыми единицами.

С учетом изложенного, общее впечатление, которое производят сравниваемые товарные знаки (включая неохранные элементы оспариваемого товарного знака), в целом на среднего потребителя соответствующих товаров различно и, следовательно, коллегия полагает, что оспариваемый (1) и противопоставленный (2) товарные знаки не являются сходными в целом.

Согласно доводам возражения все товары 32, 33 классов МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака (1), однородны товарам 33 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака (2).

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров:

- 32 класса МКТУ - аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусли виноградное неферментированное; сусли пивное; сусли солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков;

- 33 класса МКТУ - аперитивы; бренди; вина; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сидры;

спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.

Правовая охрана противопоставленному знаку (2) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки».

Все товары 33 класса МКТУ и следующие товары 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» оспариваемого товарного знака (1) однородны товарам 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2), поскольку относятся к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки», имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом.

Остальные товары 32 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака (1), относятся к родовой группе товаров «безалкогольные напитки», соответственно, имеют разное назначение, круг потребителей, условия реализации, следовательно, признаются не однородными товарам 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2).

Вместе с тем, в силу несходства сравниваемых товарных знаков (1) и (2) отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров 32, 33 классов МКТУ, для индивидуализации которых эти знаки предназначены, одному производителю.

Таким образом, основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.01.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №784370.