

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), 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, рассмотрела возражение, поступившее 18.05.2020, поданное ООО «Илия», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018757890, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2018757890, поданной 27.12.2018, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении 35, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

ТЕКСТИЛИЯ

« _____ », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 26.03.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018757890 в отношении части услуг 35 класса МКТУ и всех заявленных услуг 42 класса МКТУ. В отношении части услуг 35 классов МКТУ в регистрации товарного знака по заявке № 2018757890 было отказано. Основанием для

принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до



степени смешения с товарным знаком «*ТЕКСТИЛИЯ*» по свидетельству № 543250, имеющим более ранний приоритет (от 03.12.2014), зарегистрированным на имя «Общество с ограниченной ответственностью «ОТК», Москва, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

При этом в отношении услуг в заключении отмечено следующее.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования конъюнктурные; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров, услуги оптовой и розничной продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; распространение образцов; управление процессами обработки заказов товаров»*, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ, поскольку сравниваемые услуги имеют одно назначение, круг потребителей, могут оказываться в совокупности.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.05.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.03.2020.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель считает, что услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых подано заявленное обозначение по заявке №2018757890, не являются однородными услугам, для которых зарегистрирован товарный знак №543250.

- 06.03.2019 Судом по интеллектуальным правам было принято решение по делу № СИП-880/2018 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака



« ТЕКСТИЛИЯ » по свидетельству № 543250 в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

- заявитель соглашается с мнением Суда (л. 13 Решения), которое не оспорено правообладателем товарного знака № 543250 ООО «ОТК» (ответчиком по делу), что оставшиеся услуги, для которых зарегистрирован товарный знак №543250 и деятельность ООО «Илия» не являются однородными;

- заявитель просит отменить решение о государственной регистрации товарного знака, принять вышеуказанные доводы и вынести новое решение о регистрации обозначения «ТЕКСТИЛИЯ» в качестве товарного знака по заявке №2018757890 в отношении всех заявленных услуг 42 класса МКТУ, и откорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ: 35 класс: демонстрация товаров; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; предоставление деловой информации через веб-сайты; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров и услуг [для третьих лиц], включая услуги оптовой и розничной продажи, в том числе через интернет; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор товаров для третьих лиц и размещение товаров для приобретения потребителями, в том числе через розничные и оптовые магазины, каталоги продаж, электронные средства, включая телемагазины, интернет-сайты; согласование и

заключение коммерческих операций для третьих лиц; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь].

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения из государственного реестра товарных знаков в отношении товарного знака №543250 «ТЕКСТИЛИЯ».

2. Решение Суда по интеллектуальным от 6 марта 2019 года по делу № СИП-880/2018.

3. Документ об оплате пошлины.

4. Оригинал доверенности на представителя.

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

С учетом даты (27.12.2018) поступления заявки № 2018757890 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившим в силу 31.08.2015 (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 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.

Сходство обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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.

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).

ТЕКСТИЛИЯ

Заявленное обозначение «» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку.

Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Решение Роспатента, которым было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018757890 для части услуг 35 класса и всех заявленных услуг 42 класса МКТУ, основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству № 543250.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 543250 (приоритет от 03.02.2014) представляет собой комбинированное обозначение, включающее в



себя слово «», выполненное стандартным


шрифтом заглавными буквами русского алфавита и изобразительный элемент в виде пяти вертикальных линий с разноцветными кружочками. Товарный знак по свидетельству № 543250 зарегистрирован в отношении товаров 20, 24, 26 и в отношении 35, 40 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Оба обозначения состоят из одного словесного элемента «ТЕКСТИЛИЯ», при этом единственным различием между данными товарными знаками является изобразительный элемент, выполненный в виде пяти вертикальных линий с разноцветными кружочками, который не изменяет восприятие товарного знака № 543250 в целом.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными ввиду следующего.

Потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить знаки, а руководствуется общими впечатлениями об обозначениях, виденных/слышанных ранее.

В данном случае сравниваемые обозначения

« **ТЕКСТИЛИЯ** » и «  »

включают в себя одно фантазийное слово – «ТЕКСТИЛИЯ», что обеспечивает наличие совпадающих звуков и слогов в сравниваемых словесных элементах и одинаковое расположение совпадающих звуко сочетаний по отношению друг к другу. При этом, с точки зрения звукового признака сходства словесных обозначений, заявленное обозначение полностью включает противопоставленный товарный знак, что обеспечивает фонетическое вхождение противопоставленного в товарного знака в заявленное обозначение.

Следует отметить, что фонетического сходства может быть достаточно для вывода об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Слово «Текстилия» отсутствует в словарях, что приводит к снижению роли семантического признака сходства словесных обозначений.

Сравнительный анализ по графическому фактору показал, что словесные элементы сопоставляемых обозначений выполнены заглавными буквами одного алфавита, что свидетельствует о наличии их визуального сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Следует отметить, что данный вывод заявителем не оспаривается. Согласно возражению, решение по заявке № 2018757890 оспаривается в связи с изменением статуса противопоставленного товарного знака, которое, по мнению заявителя, позволяет снять данное противопоставление.

Действительно, правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно частично прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2019 по делу № СИП-880/2018 (1).

Согласно сведениям, опубликованным 14.03.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака «ТЕКСТИЛИЯ» по свидетельству № 543250 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 543250 была сохранена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: *«агентства по импорту-экспорту; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования конъюнктурные; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров, услуги оптовой и розничной продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; распространение образцов; управление процессами обработки заказов товаров.»*

Сравнительный анализ приведенных выше услуг 35 класса МКТУ и скорректированного перечня заявленных услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

В отношении испрашиваемых услуг: *«информация деловая; обновления и поддержка информации в электронных базах данных; предоставление деловой информации через веб-сайты; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]»* Роспатентом 26.03.2020 вынесено решение о регистрации.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ: *«информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная], услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], »* следует признать однородными услугам *«консультация по вопросам организации и управления бизнесом»* 35 класса МКТУ противопоставленного перечня, поскольку они имеют общее назначение, условия оказания и один источник происхождения.

Услуги *«информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная], услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги манекеничников для рекламы и продвижения товаров, маркетинг; продвижение товаров и услуг [для третьих лиц] включая услуги оптовой и розничной продажи, в том числе через интернет; темаркетинг; услуги в области общественных отношений; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж, сбор товаров для третьих лиц и размещение товаров для приобретения потребителями, в том числе через розничные и оптовые магазины, каталоги продаж, электронные средства, включая телемагазины, интернет-сайты; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц»* относятся к общему видовому понятию *«продвижение товаров»*, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, что приводит к выводу об однородности данных услуг.

Таким образом, сравниваемые обозначения вышеуказанных товарных знаков являются сходными до степени смешения, что нарушает пункт 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 26.03.2020.