

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.11.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Амизяном В.А., г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022752948, при этом установила следующее.

Заявка №2022752948 на регистрацию комбинированного товарного знака



« _____ » была подана на имя заявителя 03.08.2022 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 18.09.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022752948 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ. Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «ГРАНАТ», зарегистрированным на ООО "ТЕМП", 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 18 (св-во №0287756 с приоритетом от 02.04.2004, срок действия регистрации продлен до 02.04.2024) для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «ГРАНАТ», зарегистрированным на ООО "Финансово-юридический консалтинговый центр "Гранат", 127473, Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2, эт. 8, пом. I, ком. 18 (св-во №0441676 с приоритетом от 30.04.2010, срок действия регистрации продлен до 30.04.2030) для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «ГРАНАТ», зарегистрированным на Охтову З.Я., 125315, Москва, ул. Часовая, 19, к. 3, кв. 21 (св-во №0889812 с приоритетом от 07.12.2021) для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- на стадии проведения экспертизы заявитель сократил перечень заявленных услуг до следующих позиций: «демонстрация товаров; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием интернет-сайтов; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»;

- товарный знак по свидетельству №287756 досрочно прекратил правовую охрану полностью в связи с регистрацией прекращения юридического лица-

правообладателя, в связи с чем, основания для отказа в регистрации, отсутствуют;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№441676, 889812 не являются сходными, поскольку они отличаются и не ассоциируются друг с другом в целом;


- сравниваемые обозначения фонетически не сходны, поскольку существенно отличаются длиной слов, количеством букв, звуков, слогов, гласных и согласных;

- графические отличия связаны с разными словесными и изобразительными элементами обозначений, использованием букв разных алфавитов, оригинального авторского шрифта, разного построения композиции и проработки изобразительных элементов, а написание в заявленном обозначении словесного элемента в оригинальной графической манере приводит к утрате его словесного характера;

- на регистрацию заявлено искусственное слово «Granatmarket», которое не имеет семантического значения, буквосочетание «granat» не выделено никаким образом;

- в заявленном обозначении первые буквы «Gr» выделены цветом, поэтому словесный элемент можно разделить на части «Gr» и «anatmarket», при этом на имя



заявителя есть регистрация товарного знака «» по свидетельству №771431 в отношении услуг 35 класса МКТУ, в котором буквосочетание «Gr» не выведено из охраны, так как буквы графически настолько оригинальны, что рассматриваются как изображение;

- в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №441676 содержится изобразительный элемент в виде изображения драгоценного камня (граната), в заявленном обозначении присутствует стилизованное изображение плода гранатового дерева, в силу чего прослеживаются разные смысловые образы, заложенные в сопоставляемых обозначениях, что ведет к отсутствию смыслового сходства обозначений;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №889812 содержит словесный элемент «гранат», имеющий определенное семантическое значение,

таким образом, сходство его с заявленным обозначением по смысловому признаку отсутствует;

- услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №441676, не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми, имеют разные каналы продвижения, различный круг потребителей и удовлетворяют разные потребности потребителей;

- товарный знак по свидетельству №889812 охраняется для услуг, не однородных услугам по рассматриваемой заявке №2022752948, поскольку они не затрагивают услуги, связанные с продажами, торговлей, продвижением продаж, рекламой и т.п., а относятся к коммерческому посредничеству;

- таким образом, знаки не являются ассоциативно сходными до степени смешения, услуги не являются однородными, и в целом сравниваемые обозначения не могут вызвать смешения в глазах потребителей;

- возможность регистрации обозначений при добавлении буквосочетания «MARKET» на имя разных правообладателей подтверждена многолетней практикой сосуществования подобных обозначений.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о регистрации товарного знака по заявке №2022752948 в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием интернет-сайтов; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении

возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (03.08.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

Согласно пункту 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 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение




« _____ », содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения фрукта с наложением на него первых двух букв словесного элемента «Granatmarket», который выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022752948 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№287756, 441676, 889812 в отношении однородных услуг.

Поскольку товарный знак по свидетельству №287756 досрочно прекратил правовую охрану полностью в связи с прекращением юридического лица – правообладателя 02.10.2023, данное противопоставление может быть снято.


Противопоставленный товарный знак по свидетельству №441676 представляет

собой комбинированное обозначение «  ГРАНАТ », содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения граната - драгоценного камня, и словесный элемент «ГРАНАТ», выполненный оригинальным

шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №889812 является



комбинированным «  », содержащим стилизованное изображение фигуры граната красного цвета. Внутри фигуры размещены узоры белого цвета, а посередине расположен словесный элемент «Гранат», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных экспертизой товарных знаков по свидетельствам №№441676, 889812 показал следующее.

Заявленное комбинированное обозначение содержит в своем составе основной индивидуализирующий элемент «Granatmarket», поскольку в силу визуального расположения именно на него обращает внимание потребитель.

Противопоставленные товарные знаки также являются комбинированными, в которых основную индивидуализирующую функцию выполняют словесные элементы «Гранат», так как они запоминаются в первую очередь потребителями.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются сходными фонетически, поскольку имеет место полное фонетическое вхождение словесного элемента «Гранат» противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение. При этом следует отметить, что фонетически тождественная часть «Granat» занимает в заявленном обозначении начальную, наиболее сильную позицию, с которой, как правило, начинается восприятие обозначения потребителем и которая запоминается в первую очередь.

Семантически сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку наблюдается сходство словесных элементов «Гранат» противопоставленных

товарных знаков и элемента «Granat», входящего в состав заявленного обозначения. Словесный элемент «Granat» воспринимается как транслитерация буквами латинского алфавита слова «Гранат», которое означает: 1) плод гранатного дерева, весьма вкусный, заключающий в себе чрезвычайно много зерен; 2) минерал красного, бурого, желтого, зеленого и черного цветов, причисляющийся к драгоценным камням; по цветам и прозрачности отличают много его разновидностей (Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н., 1910.). В силу указанных смысловых значений сравниваемых элементов коллегия приходит к выводу о подобии заложенных в обозначениях понятий и идей, следовательно, об их сходстве по семантическому признаку.

Следует также отметить, что элемент «market» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «маркет», имеющего значение: рынок, торг (Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013). Следовательно, для услуг 35 класса МКТУ, которые относятся к услугам в области продвижения товаров, является слабым элементом обозначения. Таким образом, запоминание словесного элемента «Granatmarket» будет происходить в сознании потребителей за счет словесного элемента «Granat», семантика которого хорошо знакома потребителям без домысливаний и рассуждений.

С учетом изложенного, сравниваемые обозначения признаются сходными по семантическому признаку сходства.

С точки зрения визуального признака сходства сопоставляемые обозначения различаются в виду использования букв разных алфавитов, шрифтов, разного композиционного построения. Вместе с тем, стилизованное изображение граната в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке по свидетельству №889812, а также сходное цветовое сочетание, сближают сравниваемые обозначения в визуальном плане.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, так как они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Сравнительный анализ однородности испрашиваемых в возражении услуг 35 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№441676, 889812, показал следующее.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием интернет-сайтов; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», относятся к услугам в области продвижения и снабжения товаров.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №441676 предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «административная деятельность в сфере бизнеса».

Анализ вышеуказанных заявленных услуг 35 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №441676 показал, что они не являются однородными, поскольку различаются видами услуг (заявленные услуги относятся к продвижению товаров для третьих лиц, услуги противопоставленного товарного знака относятся к услугам в области административной деятельности в сфере бизнеса), различаются назначением сопоставляемых услуг, имеют разный круг потребителей и оказываются различными предприятиями и организациями.

На основании вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №441676 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг.

Приведенные в возражении заявленные услуги 35 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ «предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товара и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих целях, профилирование потребителей в коммерческих целях; составление информационных индексов в коммерческих целях; управление потребительской лояльностью» противопоставленного товарного знака по свидетельству №889812 являются однородными, поскольку сопоставляемые услуги имеют одно назначение, связанное с продвижением товаров для третьих лиц, одинаковый круг потребителей, зачастую оказываются одними и теми же предприятиями и организациями.


В отношении анализа однородности услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №889812, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности этих услуг. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) услуг или при низкой степени однородности услуг, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда).

С учетом установленного сходства обозначений и однородности услуг существует вероятность смешения их в гражданском обороте при маркировке сравниваемыми обозначениями, следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении услуг 35 класса МКТУ является правомерным.

Относительно приведенных заявителем примеров регистраций товарных знаков, коллегия считает необходимым отметить, что обстоятельства регистрации

указанных в возражении товарных знаков не являются предметом рассмотрения данного возражения.



Ссылка заявителя на имеющийся у него товарный знак «» по свидетельству №771431, не является основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками установлено с учетом сходства их словесных элементов.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 18.09.2023.