

## **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 26.05.2020, поданное ООО «Оригами», Республика Башкортостан, г. Уфа, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 541330, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2013745792, поданной 30.12.2013, зарегистрирован 05.05.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 541330 на имя Общества с ограниченной ответственностью "НадО", г. Челябинск (далее – правообладатель), в отношении товаров 28 и услуг 35, 40, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 26.05.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 541330 произведена в нарушение

требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками «**ИДЕЯ**» по свидетельству №174335 и «**IDEA**» по свидетельству №171758, с датами приоритета от 17.09.1996, зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение;

- в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «ИДЕЯ» является доминирующим, а словесный элемент «kids» переводится с английского как «дети» и может быть воспринят потребителем как слово, характеризующее услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак (услуги, предназначенные для детей);

- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №541330.

Правообладатель оспариваемого товарного знака в установленном порядке был уведомлен о заседании коллегии. Корреспонденция с уведомлением о заседании коллегии, отправленная в адрес правообладателя, была возвращена в ведомство. Вместе с тем, коллегия исчерпала возможность уведомления правообладателя о заседании коллегии и рассматривала возражение в его отсутствие, согласно пункту 4.3 Правил ППС.

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

С учетом даты (30.12.2013) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №541330 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие 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.

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

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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на товарные знаки по свидетельствам №174335 и №171758

сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «  
» является комбинированным, состоит из стилизованного изображения лампочки и разноцветных полос, слова «идея», буква «я» которого выделена графически, выполненного буквами русского алфавита, и слова «kids» с перевернутой буквой «i», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в отношении товаров 28 и услуг 35, 40, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак « **ИДЕЯ** » по свидетельству №174335 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак « **IDEA** » по свидетельству №171758 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Следует отметить, что поскольку оспариваемый товарный знак является комбинированным, то основную индивидуализирующую функцию несут словесные элементы «идея» и «kids», в которых доминирующее положение занимает словесный элемент «идея», именно на нем, в первую очередь, акцентируется внимание потребителей и именно с него начинается прочтение знака. Словесный элемент «kids» (в переводе с английского языка на русский язык имеет значение

«дети») играет второстепенную роль в оспариваемом обозначении, воспринимается как указание на категорию товаров и услуг.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что они включают фонетически и семантически (где: «идея» (греч. idea) - 1) первоначально "то, что видно", "видимое" (как и эйдос), затем "видимая сущность", прообраз. Платон называл идеей умопостигаемые прообразы вещей чувственного мира, истинное бытие. По Канту, идеи - понятия разума, которым нет соответствующего предмета в чувственном опыте (свобода, бессмертие, бог); 2) Мысль, представление; 3) Намерение, план. См. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>, Большой Энциклопедический словарь. 2000.) тождественный словесный элемент «идея».

Графические отличия оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков не влияют на сходство знаков в целом.

На основании проведенного анализа, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки являются сходными по фонетическому и семантическому, критериям сходства, что приводит к ассоциированию сравниваемых знаков друг с другом в целом.

Что касается анализа товаров, в отношении которых действуют права на сопоставляемые знаки, необходимо отметить следующее.

Поскольку в своем возражении заявитель анализирует однородность услуг 35 класса МКТУ, то и анализ однородности сравниваемых перечней коллегией проводится в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Так, оспариваемому товарному знаку правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товара; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследование в области рынка; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов;*

*распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете»,* которые являются однородными услугам 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы, размещение, расклейка афиш вне помещений; оформление витрин; выпуск рекламных материалов; организация выставок для коммерческих или рекламных целей, демонстрация товаров; изучение рынка; распространение рекламных объявлений; почтовая рассылка рекламных материалов (проспектов, брошюр и т.д.), прокат рекламных материалов; публикация рекламных материалов; реклама телевизионная, составление рекламных полос в печатных изданиях для рекламной хроники; рекламные агентства», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам по свидетельствам №174335 и №171758, поскольку сравниваемые перечни содержат идентичные позиции или соотносятся между собой как род-вид услуг (услуги по рекламе и продвижению), могут оказываться одним и тем же лицом, в отношении одного и того же потребителя, в связи с чем могут быть смешены в гражданском обороте.

Коллегия отмечает, что оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «*комплектование штата сотрудников; менеджмент в области творческого бизнеса*» не являются однородными вышеперечисленным противопоставленным услугам 35 класса МКТУ, поскольку сравниваемые услуги относятся к разным видам услуг. Так, услуга 35 класса МКТУ «*комплектование штата сотрудников*» относится к сфере кадровых услуг и оказываются кадровыми агентствами, услуга «*менеджмент в области творческого бизнеса*» подразумевает под собой услугу в сфере бизнеса, помощь в управлении бизнесом, оказывается лицами или организациями, основная деятельность которых направлена на управление и/или эксплуатацию коммерческого предприятия. Таким образом, сравниваемые виды услуг имеют разное назначение и оказываются в отношении разного круга лиц, что приводит к отсутствию риска их смешения на рынке.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о сходстве сравниваемых знаков и однородности части услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы. Таким образом, товарный знак по свидетельству №541330 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.05.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №541330 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товара; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследование в области рынка; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете».**