

подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №703906 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

ЖаркО

- оспариваемый товарный знак «» сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение,



товарным знаком «» по свидетельству №502510;

- оспариваемый товарный знак «ЖаркО» полностью входит в противопоставленный товарный знак «Жаркоff»;

- в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №502510 буквосочетание «БП» не обладает различительной способностью;

- между словесным элементом «жаркоff» и простыми буквами «БП» нет грамматической, семантической связи;

- благодаря визуальному выделению последней буквы «О» в оспариваемом товарном знаке ударение падает на последний слог [ко], а именно на букву «О»;

- противопоставленный товарный знак не обладает семантикой, однако образовано от слова «Жарко»;

- наличие семантики у оспариваемого товарного знака зависит от ударения;

- если ударение падает на визуально выделенную букву «О», то оспариваемый товарный знак является фантазийным и не обладает семантикой;

- если ударение падает на букву «а», слово «жарко» означает: 1. Горячо, знойно. 2. Об ощущении жары, испытываемой кем-либо. 3. О высокой температуре воздуха где либо;

- графически сравниваемые знаки являются несходными;

- товары 29 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака №502510 и товары 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака №703906, представляют собой товары широкого потребления - масла пищевые, жиры пищевые, которые реализуются через одни и те же каналы сбыта (розничные торговые сети и фирменные магазины);

- лицо, подавшее возражение, занимается производством подсолнечного масла и ведет свою деятельность с 2001 года;

- правообладатель оспариваемого товарного знака занимается производством различных видов масел, в том числе подсолнечного масла.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №703906 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №703906, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №703906 и противопоставленный товарный знак №502510 не являются сходными до степени смешения, что обусловлено их фонетическим, семантическим и визуальным различием;

- оспариваемый товарный знак «ЖаркО» и противопоставляемый товарный знак «Жаркоff» (при произнесении Жаркофф) не являются фонетически сходными за счет различия отчетливо произносимого конечного элемента противопоставляемого товарного знака: «FF» (при произнесении ФФ);

- фонетическое отличие характеризуется различным количеством и составом согласных звуков, различным составом слогов, различием в ударении;

- буква «О» в оспариваемом товарном знаке выполнена заглавной для симметрии с буквой «Ж», что обусловлено творческим замыслом дизайнера;

- оспариваемый товарный знак «ЖаркО» представляет собой значимую лексему русского языка, имеющую следующие словарные значения: горячо, знойно, пылко, страстно (см. Большой современный толковый словарь русского языка. ©2006, Ефремова Т.Ф.);

- словесный элемент противопоставляемого товарного знака «Жаркоff» отсутствует в словарных и информационных источниках, однако формант [-off] наряду с [-eff] широко применяется для передачи русских фамилий в написании латиницей;

- в сравниваемых обозначениях «ЖаркО» и «Жаркоff» изначально заложены различные понятия и идеи, сравниваемые знаки имеют различное смысловое значение, семантика этих словесных обозначений не может быть признана сходной до степени смешения.

На основании изложенного, правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении возражении поступившего 25.11.2019 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №703906.

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

С учетом даты (27.08.2018) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №703906 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 пунктом 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.

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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «БАЗИС Плюс» основана на наличии у данного лица исключительного права на товарный знак по свидетельству №502510, который является сходным до степени смешения, по его мнению, с оспариваемым товарным знаком.

ЖаркО

Оспариваемый товарный знак «**ЖаркО**» по свидетельству № 703906 представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, с заглавными буквами «Ж» и «О». Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 29 класса МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «**БП Жаркоff**» по свидетельству №502510 состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения черного ромба, на фоне которого расположены буквы «БП», стилизованного изображения капли желтого цвета и словесного элемента «Жаркоff», выполненного буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ: «*масло подсолнечное пищевое*».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Как известно, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который легче запоминается, чем изобразительный.

В связи с указанным, доминирующим элементом противопоставленного товарного знака является «Жаркоff», который произносится как [ЖАРКОФ].

Единственным индивидуализирующим элементом оспариваемого товарного знака является словесный элемент «ЖаркО».

Таким образом, сравниваемые товарные знаки являются сходными по фонетическому критерию сходства, что обусловлено полным фонетическим вхождением оспариваемого товарного знака «ЖаркО» в противопоставленный товарный знак «Жаркоff». Сходство сравниваемых слов обусловлено наличием близких и совпадающих звуков [Ж, А, Р, К, О], расположенных в одной и той же последовательности, не совпадает только один конечный звук [Ф].

Оспариваемый товарный знак «ЖаркО» где: «жарко» – 1. наречие от слова «жаркий»; 2. горячо, знойно; 3. О высокой температуре. (См. Интернет-словарь: dic.academic.ru). Противопоставленный товарный знак «Жаркоff» образован от слова «жарко». Таким образом, в целом сравниваемые обозначения несут в себе одинаковую смысловую нагрузку, то есть семантическое сходство установлено в виду подобия заложенных в обозначениях идей и понятий.

Графически сравниваемые обозначения следует признать сходными в силу того, что словесные элементы «Жарко» выполнены буквами русского алфавита, имеющими сходное начертание. Наличие в оспариваемом товарном знаке латинских букв «ff» отличных от русских букв, увеличивают сходство словесных элементов «ЖАРКО».

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак, принадлежащий лицу, подавшему возражение, и имеющий более раннюю дату приоритета, являются сходными, несмотря на некоторые отличия.

Анализ однородности товаров и услуг, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций, показал следующее.

Оспариваемые товары 29 класса МКТУ *«вещества жировые для изготовления пищевых жиров; жиры пищевые; масла пищевые; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое*

пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло соевое пищевое; смеси жировые для бутербродов» и противопоставленные товары 29 класса МКТУ «*масло подсолнечное пищевое*» являются однородными, поскольку относятся к родовому понятию «*масла и жиры пищевые*», а также соотносятся между собой как род/вид, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, имеют одно и то же назначение, один круг потребителей и условия реализации. Однородность товаров правообладателем не оспаривается.

Таким образом, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.11.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №703906 недействительным полностью.