

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.06.2019 (далее – Роспатент) возражение, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №559935, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014704173 с приоритетом от 12.02.2014 зарегистрирован за №559935 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.12.2015 в отношении товаров 16, 30 и услуг 35, 36 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Агродеталь» (далее - правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение  со словесными элементами «ROSA» и «роса-маркет», выполненными буквами латинского и русского алфавитов.

В Роспатент поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №559935 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что лицу, подавшему данное возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак «РОСА» по свидетельству №347997 (далее - противопоставленный товарный знак), зарегистрированный с приоритетом от 25.04.2006 в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ. По мнению лица,

подавшего возражение, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными до степени смешения за счет семантического и фонетического тождества словесного элемента «ROSA» оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком «РОСА», а также за счет тождества словесного элемента «роса» оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком «РОСА», в то время как слово «маркет» оспариваемого знака означает «рынок» и не обладает различительной способностью. Услуги 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; продажа розничная; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услуге 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)», для которых зарегистрирован товарный знак лица, подавшего возражение. Также в возражении указано, что в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 31 мая 2018 г. № С01-268/2018 по делу № СИП-450/2017 отмечено, что вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КП7-12018, от 05.12.2017 № 300-КП 7-12021 и от 05.12.2017 № 300-КП 7-12023).

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №559935 недействительным в отношении вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложена фотография магазина лицензиата.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв, мотивированный следующими доводами.

По мнению правообладателя, оспариваемый и противопоставленный знаки не являются сходными до степени смешения ввиду отсутствия их сходства по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства словесных обозначений на основании пункта 14.4.2.2 Правил. Отсутствие фонетического сходства сравниваемых знаков обусловлено тем, что оспариваемый знак содержит два слова:

«ROSA», а так же слово, образованное из двух самостоятельных существительных: «роса-маркет», в то время как противопоставленный товарный знак состоит из одного слова «РОСА» и отличается от оспариваемого знака по количеству слов, слогов, букв и звуков, по составу согласных и гласных звуков и распределению ударений. В переводе с английского слово «ROSA» означает «роза», ударение падает на первый слог. В слове «роса-маркет» ударение падает на первый слог первого слова и первый слог второго слова, в то время как в слове «РОСА» ударение падает на второй слог. Таким образом, несмотря на то, что слово «роса» входит в состав оспариваемого обозначения, указанного совпадения недостаточно для признания сравниваемых товарных знаков сходными по фонетическому признаку. Смыслоное значение оспариваемого товарного знака определяется, прежде всего, словами «ROSA» и «маркет», на которые падает основное логическое ударение в знаке. Слово «маркет» определяет сферу деятельности правообладателя товарного знака - рынок - торговля. Наличие элемента «роса» существенным образом не меняет смыслового значения товарного знака. Слово «РОСА», используемое в противопоставленном знаке, имеет значение атмосферных осадков в виде мелких капелек воды, осаждающихся из влажного воздуха на земле, растениях. Таким образом, семантическое сходство сравниваемых знаков также отсутствует. Относительно графического сходства сопоставляемых обозначений в отзыве отмечено, что знаки выполнены буквами разного алфавита, разного размера, оспариваемый знак имеет изобразительный элемент, в целом знаки имеют разную длину и высоту, в силу наличия в них разного количества слов. Кроме того, они отличаются наличием слова «ROSA», занимающего начальную позицию в оспариваемом знаке, и отличаются наличием слова «маркет», следовательно, сравниваемые знаки производят разное зрительное впечатление, что свидетельствует об отсутствии их графического сходства. Услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)» противопоставленного знака не являются однородными услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку представляют собой различные виды деятельности, имеющие разную направленность, осуществляемую различными лицами. Продвижение товаров - это комплекс работ и мероприятий по доведению информации о преимуществах товара до потенциальных потребителей и стимулированию у них желания

совершить покупку. Следовательно, лицо, подавшее возражение, предоставляет услуги по разработке маркетинговых способов реализации товаров для третьих лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, обратившихся к нему за предоставлением такой услуги. Указанные в перечне оспариваемого знака услуги: «продажа розничная; агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческим потребителям [информация потребительская товарная]; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» направлены непосредственно на потребителей - физических лиц.

Также правообладатель отмечает, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака осуществляют разные виды предпринимательской деятельности и расположены на значительном расстоянии друг от друга (Республика Башкортостан и город Красноярск), благодаря чему у потребителя не будет создаваться представление о том, что эти услуги имеют один и тот же источник происхождения. Документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают услуги, оказываемые под оспариваемым товарным знаком, за услуги лица, подавшего возражение, не представлено, поскольку представленные документы не показывают территорию распространения услуг, объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя об услугах, оказываемых лицом, подавшим возражение, в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого знака потребитель будет ассоциировать услуги под данным обозначением с лицом, подавшим возражение.

На основании вышеизложенного в отзыве выражена просьба отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.06.2019г., оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 559935.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.02.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №559935



представляет собой комбинированное обозначение .

Правовая охрана знаку предоставлена, в частности, для услуг 35 класса МКТУ – агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; продажа розничная; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Противопоставленный товарный знак представляет собой слово «РОСА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)» и 43 класса МКТУ «закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Анализ перечня услуг сравниваемых регистраций показал, что услуга 35 класса МКТУ «продажа розничная», в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, однородна услуге «продвижение товаров (для третьих лиц)», в отношении которой охраняется противопоставленный товарный знак, поскольку они соотносятся между собой как категории вид-род, имеют одинаковое назначение – стимулирование потребительского спроса и увеличение или сохранение на прежнем уровне числа продаж. Что касается таких услуг как «агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», то они не являются однородными указанным выше услугам 35 и 43 классов МКТУ, поскольку относятся к услугам, целью которых является помочь в управлении бизнесом, промышленным или торговым предприятием, в отличие от услуг по продвижению товаров и услуг общественного питания, имеющих своей целью стимулирование спроса и обеспечение потребителей едой и напитками.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знака показал, что они не являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг ввиду того, что сравниваемые обозначения не ассоциируются между собой в целом, поскольку производят разное общее зрительное впечатление на потребителя, что обусловлено следующими факторами.

Оспариваемый знак состоит из занимающего в нем доминирующее положение словесного элемента «**ROSA**», выполненного буквами латинского алфавита яркого зеленого цвета, в котором буква «О» выполнена в виде круга с чередующимися зелеными и белыми полосами, что зрительно выделяет этот словесный элемент в составе знака и акцентирует на себе внимание потребителя. Под словесным элементом «**ROSA**» расположен словесный элемент «роса-маркет», выполненный буквами русского алфавита черного цвета значительно меньшего размера, нежели буквы, которыми выполнен элемент «**ROSA**». Товарный знак «**РОСА**» выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита без каких-либо графических особенностей. Таким образом, кроме использования букв разных алфавитов, разных шрифтов и разной цветовой гаммы, наличия изобразительного элемента в оспариваемом знаке сопоставляемые товарные знаки также содержат в своем составе разное количество словесных элементов (три в оспариваемом и один в противопоставленном), что оказывает существенное влияние на общее зрительное впечатление от восприятия сравниваемых обозначений.

Также коллегия отмечает, что сравниваемые знаки вызывают разные смысловые ассоциации, поскольку словесный элемент «**ROSA**» в переводе с немецкого, испанского и итальянского языков означает имя собственное Роза, розовый, румяный, а также цветок роза, розетка, украшение в форме розы, розовый цвет и др. (см. Интернет. Словари, например, PROMT онлайн, Словари и энциклопедии на Академике), в то время как противопоставленный товарный знак «**РОСА**» обозначает вид атмосферных осадков, образующихся на поверхности земли, растениях и других предметах. Указанные обстоятельства оказывают влияние и на фонетическое восприятие сравниваемых знаков, поскольку основной элемент оспариваемого знака, на котором акцентируется внимание потребителя, произносится как «роза», в котором ударение падает на первый слог, в отличие от слова «роса» с ударением на последнем слоге. Что касается словесного элемента «роса-маркет», входящего в состав оспариваемого знака, то указанный элемент относится к так называемым «слабым» элементам обозначений в силу наличия в нем слова «маркет», означающего рынок, а также своего пространственного расположения в знаке, выполнения буквами небольшого размера, использования букв другого цвета и алфавита по сравнению с признанным сильным, доминирующим в знаке элементом

«ROSA», в связи с чем словесный элемент «роса-маркет» не оказывает существенного влияния на восприятие сравниваемых товарных знаков в целом и вероятность возникновения ассоциаций с товарным знаком лица, подавшего возражение.

Таким образом, по мнению коллегии совпадения одного из элементов оспариваемого знака с противопоставленным словесным товарным знаком является недостаточным для вывода о том, что потребители будут воспринимать услуги, маркированные сравниваемыми знаками, как услуги, оказываемые одним и тем же лицом. При этом следует отметить, что вероятность смешения обозначений, о которой говорится в возражении со ссылками на судебные акты, «...зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров/услуг для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак его правообладателем в отношении конкретных товаров или услуг, длительности и объема использования товарного знака правообладателем (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 № 300-КГ17-12023), степени известности, узнаваемости товарного знака (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06), степени внимательности потребителей (зависящей, в том числе от категории товаров и их цены)» и др.

Как справедливо отмечено правообладателем в отзыве на возражение, каких-либо документов, свидетельствующих об использовании противопоставленного товарного знака лицом, подавшим возражение, о длительности и объеме оказываемых услуг, информированности потребителей о деятельности под этим товарным знаком в отношении конкретных услуг, в возражении не содержится. Представленная фотография магазина лицензиата не только не относится к таким документам, но даже не позволяет установить принадлежность указанного на фотографии магазина какому-либо конкретному лицу.

В результате коллегия делает вывод о невозможности смешения в гражданском обороте признанных однородными услуг 35 класса МКТУ, маркированных сравниваемыми товарными знаками.

Таким образом, оспариваемый товарный знак соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.06.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №559935.