

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 возражение, поступившее 24.12.2024, поданное ООО «Аура», Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №913782, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «**Очаг home**» по свидетельству №913782 с приоритетом от 12.02.2022 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.01.2023 по заявке №2022708725. Правообладателем товарного знака по свидетельству №913782 является Сучков Алексей Николаевич, Московская область, г. Красногорск, (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.12.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №913782 произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на



товарный знак « » по свидетельству №894898, в связи с чем у него имеется прямая заинтересованность в подаче настоящего возражения;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак имеют высокую степень сходства за счет фонетического и семантического тождества доминирующего словесного элемента «Очаг» оспариваемого знака с противопоставленным товарным знаком «Очаг»;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, имеют высокую степень однородности;

- таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- высокая степень сходства словесного элемента «Очаг» оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком за счет их фонетического и семантического тождества, при однородности услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, свидетельствует о несоответствии оспариваемой регистрации пункту 10 статьи 1483 Кодекса;

- следует отметить, что решением Роспатента от 27.10.2023 признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку



« » по свидетельству №693504 в отношении части услуг 35 класса МКТУ, поскольку данный товарный знак признан сходным до степени смешения



с противопоставленным знаком « » по свидетельству №894898;

- решением Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2024 по делу №СИП-130/2024, оставленным в силе постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам, отказано в удовлетворении заявления

индивидуального предпринимателя Сучкова Алексея Николаевича о признании недействительным указанного решения Роспатента от 27.10.2023.

На основании вышеизложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №913782 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывалось следующее:

- наличие у лица, подавшего возражение, ранее зарегистрированного товарного знака не подтверждает его заинтересованность в подаче возражения, поскольку данный факт носит формальный подход, не соответствует общим принципам гражданского права, создает недобросовестные ограничения в ведении бизнеса российскими предпринимателями;

- товарный знак по свидетельству №894898 был приобретен лицом, подавшим возражение, в период действия правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№913782, 693504;

- предыдущий правообладатель товарного знака по свидетельству №913782 каких-либо возражений относительно регистрации оспариваемого товарного знака не имел;

- словесный элемент «Очаг» для услуг 35 класса МКТУ в целом часто встречается в товарных знаках других лиц и является слабым, что подтверждается многочисленными товарными знаками, включающими данный словесный элемент;

- поскольку элемент «Очаг» используется во многих товарных знаках третьих лиц, не связанных между собой, для услуг 35 класса МКТУ с дополнительными элементами, которые и придают обозначениям отличительные черты, оспариваемый товарный знак следует признать несходным с противопоставленным товарным знаком на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- дополнительный словесный элемент «home» в оспариваемой регистрации также усиливает различия между сравниваемыми обозначениями, поскольку создает новое словосочетание с новыми идеями и смыслами;

- таким образом, правообладатель полагает, что в удовлетворении возражения должно быть отказано.

На основании изложенного, правообладатель товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №913782.

Изучив материалы дела, коллегия пришла к следующему выводу.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (12.02.2022) правовая база для оценки его охранных способностей 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 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, а именно 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 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно возражению, по мнению лица, его подавшего, принадлежащий ему



товарный знак « » по свидетельству №894898 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №913782.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, следует признать заинтересованным в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №913782 представляет



собой комбинированное обозначение ««« »»», содержащее стилизованное изображение домика, на фоне которого одно под другим

размещены словесные элементы «Очаг» и «home», выполненные буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку предоставлена в красном и розовом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Относительно несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №894898



представляет собой обозначение «», состоящее из словесного элемента «Очаг», выполненного буквами русского алфавита с использованием красного, желтого, серого, белого, оранжевого цветов. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия отмечает, что в оспариваемом комбинированном товарном знаке словесные элементы «Очаг» и «home» являются независимыми друг от друга, в силу чего экспертиза проводится по каждому словесному элементу отдельно. Следует учесть, что словесный элемент «Очаг» расположен в центральной части обозначения, выполнен более крупным шрифтом по сравнению со словесным элементом «home», выделен ярким красным цветом, поэтому восприятие всего обозначения в целом определяется за счет данного элемента, обращающего на себя внимание потребителя.

Таким образом, при сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака коллегией было установлено, что словесный элемент «Очаг» противопоставленного товарного знака фонетически и семантически полностью входит в состав оспариваемого товарного знака.

Словарные источники информации (<https://ru.wikipedia.org/>) свидетельствуют о том, что словесный элемент «Очаг» имеет значение «место или устройство для разведения и поддержания огня».

Сравниваемые словесные элементы обозначений выполнены буквами одного алфавита, что сближает их по графическому фактору сходства.

Изложенное позволяет коллегии сделать вывод о сходстве сопоставляемых обозначений по семантическому, фонетическому, графическому факторам сходства обозначений и ассоциировании их друг с другом.

В отношении анализа однородности услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, коллегия учитывала, что вероятность смешения сопоставляемых обозначений определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности этих услуг.

При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров/услуг или при низкой степени однородности товаров/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).

Сравнительный анализ однородности услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; 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 медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров, услуги магазинов по продаже товаров, услуги Интернет-магазинов по продаже товаров; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов

товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» являются однородными услугами 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации, агентства рекламные, демонстрация товаров, изучение рынка, информация деловая, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, продажа аукционная, продвижение товаров (для третьих лиц), распространение образцов, сбор информации по компьютерным базам данных, систематизация информации в компьютерных базах данных, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» противопоставленного товарного знака по свидетельству №894898, поскольку относятся к услугам в области менеджмента и маркетинга, продвижения товаров, услугам по исследованию рынка, услугам в области рекламы, следовательно, они соотносятся как род-вид, имеют одно назначение, оказываются одними и теми же предприятиями, организациями, предназначены для одного и того же круга потребителей.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №894898 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №894898 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, следовательно, оспариваемый товарный знак противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Как установлено было выше, словесный элемент «Очаг» оспариваемого товарного знака является сходным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №894898 по всем критериям сходства обозначений. Между тем, следует иметь в виду особенности применения нормы права, на которую ссылается лицо, подавшее возражение.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное

обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична по признакам сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса. Следует отметить, что словесный элемент «Очаг» противопоставленного товарного знака полностью входит в состав оспариваемого товарного знака, однако он не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака, сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.12.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №913782 недействительным полностью.