


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 за № 644/261 (далее – Правила №644/261), рассмотрела возражение, поступившее 02.11.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Новиковым Александром Владимировичем г. Волгоград, (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019749598, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке № 2019749598, поданной 03.10.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) в зеленом, темно-зеленом, светло-зеленом, сером, белом, лиловом, светло-лиловом цветовом сочетании.

Роспатентом 30.09.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019749598 в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным



знаком по свидетельству №745993 с приоритетом от 03.06.2019, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «КОМОССТРОЙ ХОЛДИНГ», Москва, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Кроме того, экспертиза отмечает, что заявленное обозначение включает словесный элемент «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ», который указывает на видовое наименование предприятия, в силу чего в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 02.11.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении, несмотря на то, что словесный элемент «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» является неохраняемым элементом, именно на него падает логическое ударение;
- при проведении анализе по фонетическому критерию сходства следует учитывать фонетику словесного элемента «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ»;
- наличие других звуков и интонационных пауз при произношении словесных элементов заявленного обозначения обуславливает его отличие от противопоставленного знака.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019749598 в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.10.2019) поступления заявки № 2019749598 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями подпункта 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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  является комбинированным, включает словесные элементы «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» и «ЕЖИВИКА», расположенные один под другим, выполненные буквами русского алфавита. Заявленное обозначение выполнено в зеленом, темно-зеленом, светло-зеленом, сером, белом, лиловом, светло-лиловом цветовом сочетании.

В заявленном обозначении, несмотря на оригинальное исполнение словесного элемента «ЕЖИВИКА», слово выполнено буквами одного алфавита, которые расположены на одной линии, буквы «Ж», «И», «В», «И», «К», «А» выполнены одним шрифтом, в связи с чем может быть прочитано потребителем как «ЕЖИВИКА».

Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанные в перечне заявки.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» (агентство недвижимости - специализированная коммерческая организация, осуществляющая посреднические услуги между продавцом и конечным покупателем на рынке недвижимости, см. <https://ru.wikipedia.org/>) в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак



по свидетельству №745993 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ЕЖЕВИКА», выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом и изобразительный

элемент в виде округлой геометрической фигуры. Противопоставленный знак выполнен в сиреновом, зеленом, белом цветовом сочетании.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия учитывала следующее.

Если обозначение состоит их охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Таким образом, основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении и в противопоставленном товарном знаке (1) несут словесные элементы «ЕЖИВИКА» - «ЕЖЕВИКА».

С точки зрения фонетики сравниваемые слова «ЕЖИВИКА» - «ЕЖЕВИКА» состоят из одинакового количества букв, звуков, слогов, имеют одинаковый состав согласных и весьма близкий состав гласных. Слова различаются только гласными Е/И, расположенными после буквы «Ж». При этом коллегия отмечает, что в русском языке буква «Е» в безударном положении редуцируется и звучит как звук «И» (например, весна, Венеция), в связи с чем слово «ЕЖЕВИКА» может быть прочитано как «ЕЖИВИКА». В связи с изложенного коллегия полагает, что между сравниваемыми обозначениями имеется фонетическое сходство.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить следующее.

Несмотря на то, что слово «ЕЖИВИКА» не имеет смыслового значения, оно близко по написанию к слову «ЕЖЕВИКА» и семантически может ассоциироваться с данным словом. Сходство заложенных в сравниваемые обозначения семантик с ягодой ежевика усугубляется также наличием в заявленном обозначении изобразительных элементов в виде стилизованного изображения чашелистника ягоды и косточек лилового цвета, характерных для данной ягоды.

Что касается визуального признака сходства, то исполнение словесных элементов «ЕЖИВИКА» - «ЕЖЕВИКА» буквами одного алфавита, а также исполнение сравниваемых обозначений в близкой цветовой гамме усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Анализ однородности услуг, приведенных в перечнях рассматриваемой заявки и в противопоставленном товарном знаке (1), показал, что сопоставляемые услуги 36 класса МКТУ относятся к одному роду (виду) услуг (услуги в области недвижимости), имеют одно назначение, один круг потребителей, следовательно, признаются однородными (что заявителем не оспаривается).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №745993 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 30.09.2020.