

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступившими в силу 01.10.2014 (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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 02.11.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 589791, поданное Ибатуллиным А.В., Россия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «  » с приоритетом от 30.08.2013 по заявке № 2013729912 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 05.10.2016 за № 589791 в отношении товаров и услуг 19, 35, 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя ООО «Помесьтье», Россия (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.11.2021, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 589791 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки имеют высокую степень сходства за счет тождества по семантическому и фонетическому признакам сходства их словесных элементов «ПОМЕСТЬЕ», а услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, имеют высокую степень однородности с услугой «реализация товаров, указанных в 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34 классах» 42 класса МКТУ, в отношении которой зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 589791 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления с указанием даты заседания коллегии и предложением представить отзыв по мотивам возражения. Вместе с тем, правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 19.01.2022, отсутствовал и отзыва по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты (30.08.2013) 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 29.11.1995, с изменениями, утвержденными Приказом Роспатента N 212 от 19.12.1997, зарегистрированным в Минюсте РФ 08.12.1995 за № 989 (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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 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 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном 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).

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 14.4.2.2 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

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, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №221692, сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «  » является комбинированным и состоит из стилизованного изображения дома с дорожкой ведущей к нему, а также из помещенного ниже словесного элемента «ПОМЕСТЬЕ»,

выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Указанная композиция помещена на фоне прямоугольника бело-голубого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, голубом и синем цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 19, 35 и 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**ПОМЕСТЬЕ**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 42 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ПОМЕСТЬЕ», наличие которого приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Слово «ПОМЕСТЬЕ» - 1. земельное владение помещика, обычно с усадьбой; имение. Дворянское поместье. Крупное поместье. Богатое поместье. 2. В России в 18 в. Личное земельное владение, жалуемое государем за службу. Пожаловать поместье. 3. Шутливое – загородный дом, дача. Лето провел своем поместье (<https://dic.academic.ru/>, Энциклопедический словарь. 2009).

Графическое сходство сравниваемых товарных знаков обеспечивается выполнением словесных элементов заглавными буквами русского алфавита, присутствующий в оспариваемом товарном знаке графический элемент не приводит к отсутствию ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом ввиду превалирования фонетического и смыслового критериев сходства словесных обозначений.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак, принадлежащий лицу, подавшему возражение, являются сходными, несмотря на некоторые отличия.

Лицом, подавшим возражением, указывается на однородность услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; услуги магазинов по оптовой и розничной

продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» оспариваемого товарного знака и услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров, указанных в 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34 классах» противопоставленного товарного знака. Действительно, сравниваемые услуги непосредственно связаны с продажами, реализацией товаров, то есть они имеют общее назначение (продажи товаров), круг потребителей (лица, заинтересованные в покупке товаров), направлены на достижение одних и тех же целей. Указанные услуги могут быть оказаны одним и тем же лицом, что свидетельствует об их однородности.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным ему товарным знаком в отношении всех услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», признанных однородными услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров, указанных в 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34 классах». Следовательно, в отношении услуг 35 класса МКТУ оспариваемый товарный знак 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 02.11.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №589791 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.