

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 марта 2014 г. № 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 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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.08.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОРИГАМИ», Республика Башкортостан, город Уфа (далее – заявитель), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №546312, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке № 2013739087 с приоритетом от 12.11.2013 зарегистрирован 22.06.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №546312 в отношении товаров и услуг 20, 35, 38 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью "Идея Плюс", Республика Татарстан, г. Набережные Челны, (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.08.2020 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №546312 ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, оспариваемая регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему. Лицу, подавшему возражение, принадлежат права на товарные знаки «**ИДЕЯ**», «**IDEA**» по свидетельствам №№174335, 171758, зарегистрированные, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ. Указанные товарные знаки, по мнению лица, подавшего возражение, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным



знаком «**ИДЕЯ КОМФОРТА**».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 546312 недействительным.

Правообладатель представил отзыв по мотивам возражения. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- сравнение сопоставляемых знаков показало отсутствие сходства между ними в целом;
- оспариваемый товарный знак включает несколько словесных элементов, а именно: «ИДЕЯ КОМФОРТА» и неохраняемые слова «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА», в то время как противопоставленные товарные знаки содержат одно слово «ИДЕЯ» и «IDEA»;
- сравниваемые знаки имеют разное семантическое значение, а также отличаются и визуально;

- учитывая отсутствие сходства сравниваемых знаков, однородные услуги 35 класса МКТУ, не будут смешиваться в гражданском обороте.

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №546312 и оставить его правовую охрану в силе.

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

С учетом даты (12.11.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №546312 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, введенные в действия с 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) 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.

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, принадлежат исключительные права на товарные знаки по свидетельствам №174335 и №171758 сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» состоит из прямоугольника зеленого цвета с выгнутыми сторонами, слова «ИДЕЯ», выполненного крупным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, буква «Е» которого выполнена в графической манере с добавлением стилизованного изображения листочка, слова «КОМФОРТА», выполненного мелким шрифтом заглавными буквами русского алфавита, неохраноспособных элементов «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА». Правовая охрана предоставлена в белом, зеленом, черном цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 20, 35, 38 классов МКТУ.

ИДЕЯ
« » [1]

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 174335 с приоритетом от 17.09.1996 является словесным, выполнен буквами русского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ. Дата истечения срока действия: 17.09.2026.

IDEA
« » [2]

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 171758 с приоритетом 17.09.1996 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ. Дата истечения срока действия: 17.09.2026.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 546312 и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение. В комбинированных обозначениях, как правило, словесные элементы выполняют индивидуализирующую функцию, так как именно с них начинается восприятие обозначения, они легче запоминаются, чем изобразительные, и подлежат воспроизведению.

В оспариваемом товарном знаке присутствуют словесные элементы «ИДЕЯ» и «КОМФОРТА», при этом с точки зрения композиционно-пространственного расположения доминирует словесный элемент «ИДЕЯ», который произносится как [ИДЕЯ], поскольку латинская буква «D» транслитерируется на русский язык как буква «Д».

Противопоставленный товарный знак [1] состоит исключительно из словесного элемента «ИДЕЯ», а противопоставленный товарный знак [2] из транслитерации слова «идея» буквами латинского алфавита «IDEA».

Вхождение противопоставленного товарного знака [1] «ИДЕЯ» в состав оспариваемого товарного знака позволяет сделать вывод о фонетическом и семантическом сходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

С точки зрения смыслового восприятия дополнительный словесный элемент «КОМФОРТА» оспариваемого товарного знака добавляет дополнительные ассоциации к слову «ИДЕЯ». В частности, слово «КОМФОРТА» ориентирует потребителя относительно специфики товаров для организации бытовых удобств. Следовательно, в словосочетании «ИДЕЯ КОМФОРТА» смысловое восприятие слова «ИДЕЯ» более конкретизировано по сравнению с отдельным словесным элементом «ИДЕЯ». Однако значение словесного элемента «ИДЕЯ» в оспариваемом и противопоставленных товарных знаках остается неизменным и воспринимается как «мысль, замысел, намерение, план» (<https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F>). Таким образом, сравниваемые товарные знаки ассоциируются друг с другом, поскольку производят близкое смысловое восприятие, связанное с каким-либо замыслом или намерением.

С точки зрения визуального признака, имеют место некоторые графические различия в выполнении сравниваемых обозначений за счет дополнительных элементов. Однако роль визуального критерия не может быть признана определяющей, поскольку превалирует, в данном случае, фонетическое и смысловое тождество доминирующего словесного элемента оспариваемого и противопоставленного товарных знаков [1], которое обеспечивает ассоциирование друг с другом сравниваемых обозначений.

Что касается противопоставленного товарного знака [2], то словесный элемент «IDEA» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита русского слова «ИДЕЯ», имеет тождественное лексическое значение. Кроме того, российским потребителям, наиболее вероятно, словесный элемент «IDEA» не будет прочитан по правилам английского языка, а будет воспроизводиться в качестве транслитерации русского значимого слова «ИДЕЯ».

Таким образом, оспариваемый и противопоставленные товарные знаки [1, 2] являются сходными за счет фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов «ИДЕЯ» / «ИДЕЯ» / «IDEA». Сравнимые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых товарных знаков, показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы; размещение и расклейка афиш вне помещений; оформление витрин; выпуск рекламных материалов; демонстрация товаров; распространение рекламных объявлений; почтовая рассылка рекламных материалов (проспектов, брошюр и т.д.), прокат рекламных материалов; публикация рекламных материалов; реклама телевизионная; составление рекламных полос в печатных изданиях рекламной хроники; рекламные агентства»*, в том числе, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1, 2] представляют собой услуги в области рекламы являются однородными оспариваемым услугам 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; производство рекламных фильмов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная»*. Указанные услуги направлены на формирование у потребителя представления о товаре, его свойствах; на ознакомление потребителя с тем или иным производителем и качеством выпускаемой им продукции. Следовательно, сравниваемые услуги в части идентичны друг другу, а в другой

части соотносятся как вид-род, характеризуются единством свойств, назначения, способов оказания и круга потребителей.

Услуга 35 класса МКТУ *«изучение рынка»* противопоставленных товарных знаков [1, 2] является услугой по исследованию рынка и общественного мнения, является однородной оспариваемым услугам 35 класса МКТУ *«изучение рынка; маркетинг»*. Сравнимые услуги имеют одно назначение, направленное на изучение потребительского спроса, насыщенности рынка тем или иным товаром, потребительских возможностей в том или ином сегменте рынка.

Противопоставленная услуга 35 класса МКТУ *«организация выставок в коммерческих или рекламных целях»*, которая содержится в перечнях товарных знаков [1, 2] представляет собой услугу, направленную непосредственно на реализацию товаров, доведение товара до конечного потребителя, следовательно, является однородной оспариваемым услугам 35 класса МКТУ *«организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров 20 класса для третьих лиц, а именно услуги оптовой и розничной продажи; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 20 класса]»*. Данные услуги имеют одно назначение, круг потребителей и могут оказываться одним и тем же лицом.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении указанных выше услуг 35 класса МКТУ, так как они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия. Следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; сбор информации в компьютерных базах данных;*

систематизация информации в компьютерных базах данных; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 20 класса]» не являются однородными вышеперечисленным противопоставленным услугам 35 класса МКТУ, поскольку сравниваемые услуги относятся к разным видам услуг. Так, услуги 35 класса МКТУ «информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]» относятся к сфере информационно-справочных услуг, предоставляемым коммерческим потребителям, услуги «сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных» подразумевают под собой услугу по сбору и систематизации информации во Всемирной сети.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 03.08.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 546312 недействительным в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; изучение рынка; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; маркетинг; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров 20 класса для третьих лиц, а именно услуги оптовой и розничной продажи; производство рекламных фильмов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 20 класса]».