

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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 возражение, поступившее 29.12.2018, поданное ИП Мальковым Д.А., г. Кострома (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №620338, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2015723118 с приоритетом от 24.07.2015 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.06.2017 за №620338 на имя ОАО ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Племенной завод "Караваево", Костромская обл., п. Караваево (далее - правообладатель) в отношении товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

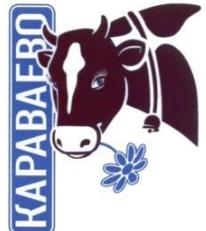
Товарный знак по свидетельству №620338 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «КАРАВАЕВО», выполненный заглавными буквами русского алфавита, реалистическое изображение коровы и неохраняемые элементы «племзавод» и «1920г.». Все элементы заключены в окружность. Товарный знак охраняется в белом, коричневом, бледно-коричневом цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.12.2018, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №620338 произведена с нарушением требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак



сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком « » по свидетельству №535195, зарегистрированным с более ранним приоритетом в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение.

Словесные элементы оспариваемого и противопоставленного товарного знака являются сходными по всем признакам сходства, при этом среди услуг 35 класса МКТУ присутствуют услуги по продвижению товаров, которые являются однородными с услугами, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №535195.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 620338 недействительным в отношении части услуг 35 класса МКТУ:

**услуги по розничной, оптовой продаже товаров 31 класса; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 31 класса; услуги по развозной продаже товаров 31 класса; услуги розничной продажи товаров 31 класса по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров 31 класса с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов.**

К возражению приложены распечатки товарных знаков из базы данных Роспатента (свидетельства №№620338, 535195).

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

По мнению правообладателя, между сравниваемыми обозначениями отсутствует сходство до степени смешения, поскольку они имеют ряд явных различий, в подтверждение чего в отзыве приведен сравнительный анализ оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №535195.

Согласно приведенному анализу, сравниваемые товарные знаки различаются за счет написания словесного элемента «КАРАВАЕВО» буквами разного шрифта, разного композиционного решения словесных и изобразительных элементов, разными приемами изображения коровы: натуралистически выполненного в оспариваемом знаке и стилизованного в противопоставленном товарном знаке, кроме того, отмечено использование разного сочетания цветов и тонов.

Правообладатель полагает, что семантическое значение словесного элемента «КАРАВАЕВО» в оспариваемом товарном знаке, который повторяет часть фирменного наименования правообладателя, отличается от семантически нейтрального значения по отношению к заявленным услугам 35 класса МКТУ в противопоставленном товарном знаке.

В отзыве также приведена ссылка на решение Арбитражного суда Костромской области по делу №А31-504/2016, оставленное в силе судом апелляционной инстанции, в котором было установлено отсутствие тождества между сравниваемыми обозначениями из-за использования различной цветовой гаммы, стиля, шрифта, расположения надписей.

В качестве еще одного аргумента в защиту своей позиции правообладатель ссылается на то, что словесные элементы «ПЛЕМЗАВОД КАРАВАЕВО» являются частью фирменного наименования правообладателя, право на которое у него возникло раньше даты приоритета товарного знака по свидетельству №535195.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия решения Арбитражного суда Костромской области от 30 июня 2016 года по делу №А31-504/2016;
- распечатка материалов гражданского дела №А31-504/2016;
- историческая справка с приложениями;

- выписка из ЕГРЮЛ.

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

С учетом даты приоритета (24.07.2015) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №620338



представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «КАРАВАЕВО», выполненный заглавными буквами русского алфавита, реалистическое изображение коровы и неохранные элементы «племзавод» и «1920г.».

Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «*абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; аудит коммерческий; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; изучение общественного мнения; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; организация подписки на газеты для третьих лиц; услуги по розничной, оптовой продаже товаров 31 класса; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 31 класса; услуги по развозной продаже товаров 31 класса; услуги розничной продажи товаров 31 класса по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров 31 класса с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов».*

Противопоставленный товарный знак по заявке №2013721409 представляет



собой комбинированное обозначение , включающее изображение головы коровы, жующей цветок, и надпись «КАРАВАЕВО», выполненную на фоне вертикально ориентированного прямоугольника со скругленными углами, выполненную заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется в белом, черном, синем цветовом сочетании, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже; услуги розничной продажи с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продажа аукционная».

Сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «КАРАВАЕВО», занимающих доминирующее положение в композиции сравниваемых товарных знаков и играющих в них основную индивидуализирующую роль.

Коллегия отмечает, что сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака, представленный в отзыве, касался только визуальных различий между ними.

Несмотря на имеющиеся графические различия, обусловленные различной композицией словесных и изобразительных элементов, использованием различной цветовой гаммы, сравниваемые товарные знаки способны вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации, которые обусловлены тождеством доминирующих словесных элементов «КАРАВАЕВО», выполненных заглавными буквами русского алфавита, и которые усиливаются включением в оба знака изображения коровы.

Анализ услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, показал, что часть услуг, связанных с продвижением товаров, являются однородными, при этом формулировка услуг по продвижению товаров, включенных в 35 класс МКТУ противопоставленного товарного знака (*услуги магазинов по розничной, оптовой продаже; услуги розничной продажи с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продажа аукционная*), носит более общий характер, который может включать в себя услуги по продвижению различных товаров, в том числе услуги 31 класса МКТУ (*услуги по розничной, оптовой продаже товаров 31 класса; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 31 класса; услуги по развозной продаже товаров 31 класса; услуги розничной продажи товаров 31 класса по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров 31 класса с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов»*), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Соответственно, эти услуги характеризуются одним назначением, условиями оказания, кругом потребителей.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в отношении однородных услуг и, соответственно, сходны до степени смешения.

В силу изложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №620338 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 классов МКТУ, следует признать обоснованными.

В отношении ссылки правообладателя на решение Арбитражного суда Костромской области по делу №А31-504/2016, коллегия отмечает, что данное судебное решение не может быть принято во внимание, поскольку оно принято по спору между иными сторонами в отношении другого предмета спора.

Довод правообладателя о наличии у него права на фирменное наименование, включающее слово «КАРАВАЕВО», которое возникло ранее даты приоритета противопоставленного товарного знака по свидетельству №535195, не опровергает вывода о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ, поскольку не имеет отношения к данному рассмотрению.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2018, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 620338 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по розничной, оптовой продаже товаров 31 класса; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 31 класса; услуги по развозной продаже товаров 31 класса; услуги розничной продажи товаров 31 класса по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров 31 класса с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов».**