

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.02.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №592345, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВОЛЯ», г. Дубна (далее – лицо, подавшее возражение; ООО «ВОЛЯ»), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ЦАРСКАЯ СТРЕЛКА**» по заявке №2015729593 с приоритетом от 17.09.2015 зарегистрирован 25.10.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №592345 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт Юнион», 109469, Москва, Перервинский б-р, 25, 272 в отношении товаров и услуг 06, 19, 35, 37, 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ). Сведения о регистрации товарного знака были опубликованы в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» №21 за 12.11.2016.

В соответствии с договором о распоряжении исключительным правом на товарный знак №РД0236205, зарегистрированным Роспатентом 03.11.2017, исключительное право на товарный знак по свидетельству №592345 было передано

Обществу с ограниченной ответственностью «АЛВА» (далее – правообладатель; ООО «АЛВА»).

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №592345 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ЦАРСКАЯ СТРЕЛКА» сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком «СТРЕЛКА» по свидетельству №574927 с имеющим более ранний приоритет (от 18.03.2015), чем приоритет оспариваемого товарного знака;

- ООО «АЛВА» под брендом «Мостеплица» выпускает теплицы, сопровождаемые товарным знаком «ЦАРСКАЯ СТРЕЛКА» (см. <https://mosteplitsa.ru/dachnie-teplici/kaplevidnye-teplici/tsarskaya-strelka-2-metra.html>), которые являются продукцией однородной выпускаемым ООО «ВОЛЯ» теплицам «СТРЕЛКА» (см. <https://www.teplitsi-volya.ru/strelka>);

- обозначение «ЦАРСКАЯ СТРЕЛКА» вводит в заблуждение потребителей, особенно учитывая идентичность формы данных теплиц (стреловидно-каплевидная) у обоих производителей, а также наличие у ООО «ВОЛЯ» различных модификаций теплицы «СТРЕЛКА», например «ДАЧНАЯ СТРЕЛКА» (см. <https://msk.teplicy.ru/catalog/teplitsa-dachnaya-strelka>).

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №592345 недействительным частично для товаров 06 класса МКТУ. При этом, на заседании коллегии, состоявшейся 14.07.2020, лицо, подавшее возражение, указало, что оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №592345 в отношении товаров 06 класса МКТУ «металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения».

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении и представил отзыв со следующими доводами:

- наличие в составе оспариваемого товарного знака «ЦАРСКАЯ СТРЕЛКА» фонетически тождественного словесного элемента «СТРЕЛКА» сближает сопоставляемые обозначения в звуковом отношении, однако не свидетельствует об их сходстве до степени смешения;

- оспариваемый товарный знак состоит из словосочетания «ЦАРСКАЯ СТРЕЛКА», то есть дополнительно включает в себя словесный элемент «ЦАРСКАЯ», что обуславливает различный звукоряд обозначений «ЦАРСКАЯ СТРЕЛКА» и «СТРЕЛКА» в целом, и их несовпадение по большинству признаков фонетического сходства, при этом акцентирует на себя в первую очередь слово «ЦАРСКАЯ», находящееся в первоначальной позиции, которое само по себе является предметом самостоятельной правовой охраны во многих регистрациях, то есть является значимым;

- исходя из словарно-справочных данных (см. толковые словари русского языка на портале <https://dic.academic.ru>), слово «царская» является прилагательным, образованным от слова «царь», означающим принадлежность к монархии, а в переносном значении - роскошный, замечательный, богатый, а «стрелка» - многозначное слово со значениями: 1. указатель меры, направления, времени в измерительных приборах, на циферблате часов и др.; 2. знак для указания направления, изображаемый в виде черты, от конца которой под острым углом отходят две коротенькие черточки; 3. безлистный тонкий стебель травянистого растения с цветком или соцветием наверху; 4. узкий и длинный намывной выступ суши, коса; 5. устройство на рельсовых путях для перевода подвижного состава с одного пути на другой, следовательно, словосочетание «ЦАРСКАЯ СТРЕЛКА» имеет значение «роскошная/ замечательная/ богатая стрелка», что отличает его по смыслу от слова «СТРЕЛКА» в значении «знак, обозначающий направление движения»;

- на имя ООО «АЛВА» зарегистрирована серия товарных знаков, объединенных прилагательными «ЦАРСКИЙ» / «ЦАРСКАЯ»: «ЦАРСКИЙ ДОМИК» (свидетельство №537908 с приоритетом от 05.12.2013), «ЦАРСКАЯ МЕЧТА» (свидетельство №548654 с приоритетом от 24.04.2014), «ЦАРСКАЯ

ЗВЕЗДА» (свидетельство №595762 с приоритетом от 17.09.2015), «ЦАРСКАЯ СКАЗКА» (свидетельство №595763 с приоритетом от 17.09.2015), при этом наличие указанных регистраций, наряду с товарным знаком «ЦАРСКАЯ СТРЕЛКА», свидетельствует о том, что экспертиза Роспатента не усматривает при использовании подобных прилагательных в товарных знаках наличие абсолютных оснований для отказа в регистрации, указывающих на качество, свойство или ценность товара, не создает каких-либо конкурентных преимуществ для правообладателя как участника экономической деятельности, а носят исключительно фантазийный характер;

- в этой связи следует отметить наличие регистраций товарных знаков «ЦАРСКАЯ ЗВЕЗДА» (свидетельство №595762) и «ЗВЕЗДА» (свидетельство №241728) для однородных товаров 06 класса МКТУ, что обуславливает вывод, что в подобной ситуации экспертиза не усматривает сходства до степени смешения в целом;

- анализ графического сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков не имеет определяющего значения, т.к. они выполнены стандартным шрифтом кириллицы, а их существенные фонетические и семантические отличия исключают возможность смешения сравниваемых обозначений потребителями;

- лицом, подавшим возражение, не представлены документы о фактическом введении потребителей в заблуждение наличием на рынке продукции маркированной оспариваемым и противопоставленным товарными знаками заявителем;

- правообладатель вводит в гражданский оборот продукцию, маркированную товарным знаком «МОСТЕПЛИЦА», а товарные знаки, упомянутые в данном отзыве, служат лишь для разграничения различных линеек товаров;

- анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что однородной товарам 06 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №592345 может быть признана только часть товаров 06 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, а именно «передвижные металлические

конструкции и сооружения; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам».

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении поступившего возражения и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №592345.

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.09.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков 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 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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;

2) 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;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Оспариваемый товарный знак «**ЦАРСКАЯ СТРЕЛКА**» по свидетельству №592345 с приоритетом от 17.09.2015 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Согласно сформулированной на заседании коллегии позиции лица, подавшего возражение, правовая охрана товарного знака по свидетельству №592345 оспаривается в отношении товаров 06 класса МКТУ «металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения».

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №592345 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, явилось, нарушение исключительного права ООО «ВОЛЯ» на товарный знак «**СТРЕЛКА**» по свидетельству №574927 с более ранним приоритетом. Как отмечается в возражении, ООО «ВОЛЯ» и ООО «АЛВА» осуществляют деятельность в отношении производства идентичных товаров – теплиц. Наличие у лица, подавшего возражение, «старшего» права на указанный товарный знак, который, по его мнению, сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров, позволяет признать ООО «ВОЛЯ» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «**ЦАРСКАЯ СТРЕЛКА**» по свидетельству №592345.

Противопоставленный товарный знак «**СТРЕЛКА**» по свидетельству №574927 с приоритетом от 18.03.2015 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку

по свидетельству №574927 предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ «каркасы для оранжерей металлические; каркасы для теплиц металлические; теплицы переносные металлические; оранжереи переносные металлические».

Анализ товаров 06 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал, что товары «металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения» и «каркасы для оранжерей металлические; каркасы для теплиц металлические; теплицы переносные металлические; оранжереи переносные металлические» соотносятся друг с другом как род/вид, имеют одинаковое назначение, характеризуются одинаковыми каналами сбыта, что обуславливает вывод об их однородности.

В части сопоставительного анализа оспариваемого и противопоставленного товарных знаков на предмет их сходства коллегия отмечает следующее.

Единственным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака «СТРЕЛКА» по свидетельству №574927 является слово «СТРЕЛКА», которое согласно представленным правообладателям выдержкам из словарно-справочных источников (см. толковые словари на портале <https://dic.academic.ru>) имеет следующие значения: 1. указатель меры, направления, времени в измерительных приборах, на циферблате часов и др.; 2. знак для указания направления, изображаемый в виде черты, от конца которой под острым углом отходят две коротенькие черточки; 3. безлистный тонкий стебель травянистого растения с цветком или соцветием наверху; 4. узкий и длинный намывной выступ суши, коса; 5. устройство на рельсовых путях для перевода подвижного состава с одного пути на другой (см. толковые словари на портале <https://dic.academic.ru>).

В свою очередь оспариваемый товарный знак по свидетельству №592345 представляет собой словосочетание, в состав которого входит слово «СТРЕЛКА», имеющее вышеуказанные значения, и слово «ЦАРСКАЯ», представляющее собой прилагательное от слова «царь» - 1. единовластный государь, монарх, а также официальный титул монарха; лицо, носящее этот титул; 2. *перен.* тот, кто безраздельно обладает чем-нибудь, властитель (устар. и книжн.) 3. *перен.* о том, кто (что) является первым, лучшим среди кого-чего-нибудь; 4. в сочетании с другим

существительным характеризует кого-что-нибудь как нечто выдающееся среди других подобных (см. Толковый словарь С.И. Ожегова на <https://dic.academic.ru>). В отзыве правообладателя также приводится аналогичная семантика слова «ЦАРСКАЯ» - принадлежность к монархии, а в переносном значении - роскошный, замечательный, богатый.

Полное фонетическое и семантическое вхождение в состав оспариваемого товарного знака « **ЦАРСКАЯ СТРЕЛКА** » противопоставленного товарного знака « **СТРЕЛКА** » обуславливает вывод о сходстве этих обозначений друг с другом в целом. Что касается слова «ЦАРСКАЯ», то оно не придает оспариваемому товарному знаку качественно иного уровня восприятия, отличного от восприятия доминирующего по смыслу элемента «СТРЕЛКА». Сочетание слов «ЦАРСКАЯ» и «СТРЕЛКА» не является устойчивым словосочетанием русского языка и не формирует в сознании потребителя какого-то определенного образа, отличного от того, который возникает при восприятии слова «СТРЕЛКА». Следует констатировать, что в словосочетании «ЦАРСКАЯ СТРЕЛКА» основной акцент падает на существительное «СТРЕЛКА», являющееся индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака. Прилагательное «ЦАРСКАЯ» в словосочетании «ЦАРСКАЯ СТРЕЛКА» лишь характеризует существительное «СТРЕЛКА», наделяя его в переносном значении особыми лучшими свойствами - «роскошная/ замечательная/ богатая стрелка».

Следует также отметить, что сравниваемые товарные знаки « **ЦАРСКАЯ СТРЕЛКА** » и « **СТРЕЛКА** » выполнены стандартным шрифтом буквами одного и того же алфавита – русского, с использованием заглавных букв, т.е. производят сходное визуальное впечатление.

Таким образом, имеющееся фонетическое, семантическое и графическое сходство оспариваемого товарного знака по свидетельству №592345 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №574927, а также однородности товаров 06 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливает вывод об ассоциировании этих обозначений друг с другом, несмотря на отдельные отличия. Указанные обстоятельства знаков определяют

возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

В силу изложенного, у коллегии имеются основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Следует указать, что коллегия приняла к сведению приведенную в отзыве правообладателя информацию о том, что помимо товарного знака «**ЦАРСКАЯ СТРЕЛКА**» ему принадлежат также права на товарные знаки «ЦАРСКИЙ ДОМИК» (свидетельство №537908 с приоритетом от 05.12.2013), «ЦАРСКАЯ МЕЧТА» (свидетельство №548654 с приоритетом от 24.04.2014), «ЦАРСКАЯ ЗВЕЗДА» (свидетельство №595762 с приоритетом от 17.09.2015), «ЦАРСКАЯ СКАЗКА» (свидетельство №595763 с приоритетом от 17.09.2015). Однако указанные обстоятельства не свидетельствуют об отсутствии вероятности смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков «**ЦАРСКАЯ СТРЕЛКА**» и «**СТРЕЛКА**» в сознании российского потребителя при сопровождении в гражданском обороте однородной продукции.

Что касается довода возражения о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение, то он не доказан материалами возражения. Кроме того, на заседании коллегии лицо, подавшее возражение, указало, что предметом рассмотрения настоящего возражения является несоответствие товарного знака по свидетельству №592345 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.02.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №592345 недействительным в отношении части товаров 06 класса МКТУ «металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения».