

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 10.03.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Люксор», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018745398 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018745398 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 19.10.2018 на имя заявителя в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 20, 21, 24, 27 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение  со словесными элементами «**MERCURY HAUS**», выполненными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 07.11.2019 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части приведенных в заявке товаров 07, 08, 09, 11, 20, 24, 27 и всех товаров 21 и услуг 35 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 07, 08, 09, 11, 20, 21, 24, 27 и услуг 35 классов МКТУ с ранее заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением по заявке № 2018737736, с товарными знаками по свидетельствам №№ 115529, 208524, 258580, 261977, 302484, 513084, 603225, 671743, 684320, 698996, 708846, 709494, 724765 и со знаками по международным регистрациям №№ 571555А, 597964, 838187, охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.03.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.11.2019.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными, так как они отличаются количеством слов, слогов, звуков и букв и составами звуков и букв и производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное их отличиями в цветовом и шрифтовом исполнении и разными внешними формами и пространственным положением изобразительных элементов.

При этом заявитель полагает, что в заявленном обозначении доминируют и несут основную индивидуализирующую нагрузку именно изобразительные элементы, поскольку слово «**MERCURY**» является «слабым» элементом ввиду его использования во многих товарных знаках различных лиц, а сравниваемые словесные элементы, к тому же, имеют разные смысловые значения, поскольку в заявленном обозначении единое (неделимое) словосочетание «**MERCURY HAUS**» в переводе с немецкого языка означает «дом Меркурия» в значении места, где живет Меркурий – бог-покровитель торговли в древнеримской мифологии, в то время как в противопоставленных знаках слова «**MERCURY**» и «**MERKURI**» имеют, ввиду многозначности слова «**MERCURY**», иные смысловые значения («планета Меркурий», «ртуть» или фамилия известного певца Фредди Меркьюри) либо являются фантазийными.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

К возражению были приложены, в частности, следующие документы: распечатки сведений из онлайн-энциклопедии «Википедия» [1]; распечатки результатов поиска в поисковой системе Интернет-портала «Яндекс» [2].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (19.10.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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 пунктом 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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; 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; 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 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 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).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение , в котором доминирует выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «**MERCURY**», так как он акцентирует на себе внимание, занимая начальную (верхнюю) часть пространства, и запоминается легче, чем изобразительные элементы.

В свою очередь, другой словесный элемент «**HAUS**» играет, напротив, второстепенную роль, занимая второе под ним положение, и, к тому же, является «слабым» элементом, не способным самостоятельно индивидуализировать товары и услуги, поскольку в переводе с немецкого языка означает «дом; род, династия» (см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Переводы» – <https://dic.academic.ru>). Данное слово по отношению к товарам и услугам воспринимается исключительно в значении указания на статус фирмы («торговый дом») либо на какую-либо предпринимательскую преемственность (известный род, династию или традиции предпринимателей).

Так, торговый дом – это крупная торговая фирма, занимающаяся масштабными торговыми сделками по широкой номенклатуре товаров, использующая как собственный, так и привлеченный капитал, зачастую осуществляющая наряду с торговыми и другие экономические операции, тесно взаимодействующая с производителями товаров (см. там же – Экономический словарь). Династия – в переносном смысле ряд поколений, передающих из рода в род профессиональное мастерство, традиции и т.п. (см. там же – Современная энциклопедия).

При этом представленные заявителем результаты поиска в поисковой системе Интернет-портала «Яндекс» [2], напротив, сами по себе никак не свидетельствуют о восприятии российскими потребителями словосочетания «**MERCURY HAUS**» в целом как единого (неделимого) словосочетания, которое было бы им известно на дату подачи заявки в качестве средства индивидуализации тех или иных конкретных товаров и услуг заявителя.

В силу вышеуказанных обстоятельств основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет именно слово «**MERCURY**», которое, следовательно, и подлежит, прежде всего, сравнительному анализу с противопоставленными знаками.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 19.10.2018 испрашивается в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 20, 21, 24, 27 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленные обозначение по заявке № 2018737736 («**MERCURY**»), товарные знаки по свидетельствам №№ 115529 («**Mercury**»), 208524 (), 258580 («**MERCURY**»), 261977 (*Mercury*), 302484 (*Mercury*), 513084 (), 603225 (*Mercury*), 671743 (), 684320 (), 698996 (), 708846 («**MERCURY**»), 709494 (), 724765 () и знаки по международным регистрациям №№ 571555А

(«**MERCURY**»), 597964 (), 838187 (), охраняемые на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющие более ранние приоритеты (далее – противопоставленные знаки), представляют собой выполненные стандартным или оригинальным шрифтами заглавными и/или строчными буквами латинского алфавита словесные обозначения либо комбинированные обозначения, в которых также доминируют слова «**MERCURY**» или «**MERKURI**», так как они являются единственным словом («Mercury») или помещены в знаки вместе с аналогичной лексической единицей русского языка («Меркурий») либо акцентируют на себе внимание, поскольку запоминаются легче, чем изобразительные элементы, в силу чего несут в них основную индивидуализирующую нагрузку и, следовательно, подлежат, прежде всего, сравнительному анализу с заявленным обозначением.

Данные противопоставленные знаки охраняются в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 20, 21, 24, 27 и/или услуг 35 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составах доминирующих, несущих основную индивидуализирующую нагрузку, либо единственных соответствующих слов («**MERCURY**» – «**MERCURY**» или «**MERKURI**»), фонетическое тождество которых обуславливается совпадением у них всех звуков. При этом, в частности, слова «**MERCURY**» и «**MERKURI**», несмотря на некоторые различия в составах их букв, по правилам транскрипции и транслитерации все же имеют совпадающие звуки, то есть являются также тождественными по своему звучанию.

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что вышеуказанные словесные элементы в их составах выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита и имеют одинаковые или весьма близкие составы определенных букв латинского алфавита.

Что касается довода возражения о том, что сравниваемые словесные элементы имеют разные смысловые значения, поскольку в заявленном обозначении слово «**MERCURY**» используется в значении Меркурия – бога-покровителя торговли в древнеримской мифологии, в то время как в противопоставленных знаках слова «**MERCURY**» и «**MERKURI**» имеют, ввиду многозначности слова «**MERCURY**», иные смысловые значения («планета Меркурий», «ртуть» или фамилия известного певца Фредди Меркьюри) либо являются фантазийными, то следует отметить, что в силу наличия у них фонетического тождества и одинаковых или весьма близких составов букв они будут восприниматься российскими потребителями в одних и тех же возможных для соответствующего определенного слова смысловых значениях, то есть исключительно как семантически тождественные друг с другом.

Так, слово «**MERCURY**» в переводе с английского и немецкого языков означает «(рим. миф.) Меркурий; (астр.) планета Меркурий; (хим.) ртуть» (см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Переводы» – <https://dic.academic.ru>), а согласно представленным самим же заявителем словарно-справочным материалам [1] Меркурий – это в древнеримской мифологии быстроногий бог-покровитель торговли, прибыли и обогащения, по имени которого римлянами и была названа первая от Солнца планета Меркурий, движущаяся быстрее других планет, и средневековые алхимики, открывшие новое вещество (ртуть), назвали его именем этого же древнеримского бога Меркурия, то есть все данные возможные смысловые значения слова, в любом случае, основываются, прежде всего, на его самом первом значении – «древнеримский бог Меркурий», а другие – только лишь производные от него. Возможно, и фамилия певца Фредди Меркьюри также происходит от вышеуказанного слова.

При этом обоснование заявителем в возражении наличия у одного и того же слова «**MERCURY**» в сравниваемых знаках различных смысловых значений исходя только лишь из соответствующих перечней товаров и услуг,

для индивидуализации которых они предназначены, представляется совершенно некорректным, так как товары и услуги, приведенные в заявке, для которых было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, с одной стороны, и соответствующие им конкретные товары и услуги, для которых охраняются определенные противопоставленные знаки, с другой стороны, являются идентичными или однородными друг с другом товарами и услугами, в отношении которых для одного и того же слова в этих сравниваемых знаках будут допустимы все же одни и те же смысловые значения.

Вместе с тем, заявителем в возражении выражен также и довод, что слово «**MERCURY**» является «слабым» элементом ввиду его использования во многих товарных знаках различных лиц. Однако как в заявленном обозначении, так и в противопоставленных знаках, как уже отмечалось выше, данные слова являются единственными либо композиционно доминирующими, несущими основную индивидуализирующую нагрузку, то есть они в силу своего положения никак не способны быть «слабыми» элементами, и соответствующие определенные противопоставленные знаки, к тому же, в отношении друг к другу предназначены для разных конкретных товаров и услуг, в то время как заявитель испрашивает регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех этих разных товаров и услуг либо однородных им товаров и услуг.

В свою очередь, некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по цветовому и шрифтовому исполнению, по количеству слов, слогов, звуков и букв и составу звуков и букв в связи с наличием иных слов, по внешней форме и пространственному положению изобразительных элементов, играют всего лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии имеют именно фонетический и семантический

факторы, на основе которых и было установлено их сходство в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Поскольку в составах сравниваемых знаков обнаруживаются, как было отмечено выше, фонетически и семантически тождественные элементы, которые и несут в них основную индивидуализирующую нагрузку, то данное обстоятельство усиливает опасность смешения на рынке товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены эти сравниваемые знаки, что обуславливает необходимость расширения диапазона соответствующих товаров и услуг, подлежащих признанию в качестве однородных.

Так, все приведенные в заявке товары 07, 08, 09, 11, 20, 21, 24, 27 и услуги 35 классов МКТУ, для которых было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, и соответствующие им товары 07, 08, 09, 11, 20, 21, 24, 27 и услуги 35 классов МКТУ, для которых охраняются противопоставленные знаки, соответственно, либо совпадают друг с другом, либо соотносятся между собой как вид-род, либо относятся к одним и тем же соответствующим определенным родовым группам товаров и услуг, подпадая под одни и те же соответствующие общеродовые понятия, в силу чего они имеют также и одинаковые назначение, условия сбыта и круг потребителей.

Данные обстоятельства и обуславливают приведенный в заключении по результатам экспертизы вывод об их однородности друг с другом, который заявителем в возражении никак не оспаривается, то есть заявитель согласен с тем, что соответствующие товары и услуги являются однородными.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров и услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 07, 08, 09, 11, 20, 21, 24, 27 и услуг 35 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 07, 08, 09, 11, 20, 21, 24, 27 и услуг 35 классов МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении соответствующей части приведенных в заявке товаров 07, 08, 09, 11, 20, 24, 27 и всех товаров 21 и услуг 35 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.03.2020, оставить в силе решение Роспатента от 07.11.2019.