

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 27.08.2015, поданное ООО «ЭкоСтиль», Москва (далее - заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013719503, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке по заявке №2013719503 с приоритетом от 11.06.2013 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ЭКОФАЗЕНДА», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита (буква «Z») и русского алфавита (остальные буквы).

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 41, 42, 43, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне заявки.

Роспатентом 19.06.2015 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013719503 в отношении услуг 41 (части), 42 (части), 43 (части), 44 (части) классов МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому в отношении услуг 41 (части), 42 (части), 43 (части), 44 (части) классов МКТУ заявленного перечня заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц:

- «ФАЗЕНДА» по свидетельству №388926 с приоритетом от 19.06.2008 в отношении однородных услуг 41, 42, 44 классов МКТУ – [1];

- «ФАЗЕНДА» по свидетельству №228423 с приоритетом от 20.04.2001 (срок действия регистрации продлен до 20.04.2021) в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ – [2];

- «ФАЗЕНДА 99» («99» – неохраняемый элемент) по свидетельству №189132 с приоритетом от 18.01.1999 (срок действия регистрации продлен до 18.01.2019) в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ – [3].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.08.2015 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения несходны фонетически, поскольку имеют разную фонетическую длину, разный состав и количество гласных, согласных, слогов, ударение ставится на разные слоги;

- сравниваемые обозначения несходны визуально, поскольку в состав заявленного обозначения, помимо элемента «ФАЗЕНДА», входит элемент «ЭКО», в написании слова «ФАЗЕНДА» использованы буквы русского и латинского алфавитов;

- семантически сравниваемые обозначения также несходны, так как заявленное обозначение «ЭКОФАЗЕНДА» является фантазийным;

- кроме того, заявитель отмечает, что является известной компанией.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 19.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013719503 в отношении всех заявленных услуг.

С возражением заявителем были представлены распечатки страниц журнала «Нуре» № 29-09-2008г. – [1].

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (11.06.2013) подачи заявки №2013719503 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 требованиями 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 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

Заявленное обозначение «ЭКОФАЗЕНДА» является словесным, выполненным стандартным шрифтом, в котором «Z» – буква латинского алфавита, остальные – буквы русского алфавита.

Заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, состоящее из двух основ: «ЭКО-» и «-ФАЗЕНДА», при этом «ЭКО-» является слабой частью.

Низкая различительная способность словесного форманта «ЭКО-» обусловлена его частым применением различными правообладателями. Например, зарегистрированные товарные знаки на имя разных юридических лиц в отношении однородных товаров, имеющие в своем составе элемент «ЭКО»: «ЭКО-ФЕРМА МАЗИЛОВЪ» (слово «ЭКО-ФЕРМА» – неохранный элемент) по свидетельству №551967, «FLORA&FAUNA эко-квартал» по свидетельству №548416, «АРТЭКО» по свидетельству №540642, «АгроЭкоСистемы» (слово «АгроЭкоСистемы» – неохранный элемент) по свидетельству №531645, «ЭКО БИО КАЧЕСТВО» (слово «ЭКО БИО КАЧЕСТВО» - неохранный элемент) по свидетельству №496539 и др.

В этой связи значительное влияние на дистинктивность заявленного обозначения оказывает его конечная часть «-ФАЗЕНДА», которая оригинальна и является сильной элементом.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- товарный знак по свидетельству №388926 – [1], представляющий собой словесное обозначение «ФАЗЕНДА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку [1] предоставлена в отношении услуг 41, 42, 44 классов МКТУ;

- товарный знак по свидетельству №228423 – [2], представляющий собой словесное обозначение «ФАЗЕНДА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку [2] предоставлена, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ;

- товарный знак по свидетельству №189132 – [3], представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ФАЗЕНДА», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, цифру «99» (неохраняемый элемент знака) и изобразительные элементы в виде стилизованных изображений лейки и листьев. Правовая охрана знаку [3] предоставлена, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В противопоставленном знаке [3], представляющем собой комбинированное обозначение, основным элементом является словесный элемент «ФАЗЕНДА», так как он легче запоминается, чем изобразительный и в отличие от цифры «99» является охраняемым. В этой связи при анализе учитывается сходство именно сильного элемента «ФАЗЕНДА».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения следует признать сходными в силу фонетического вхождения наиболее сильного или единственного элемента «ФАЗЕНДА» противопоставленных товарных знаков в состав заявленного обозначения. При этом следует отметить, что латинская буква «Z» звучит также как русская буква «З».

Анализ смыслового значения показал следующее.

В заявленном обозначении «ЭКОФАЗЕНДА», как было указано выше, сильным является элемент «-ФАЗЕНДА». При этом данное обозначение, несмотря на присутствие в нем буквы латинского алфавита, воспринимается как слово «ФАЗЕНДА», значение которого потребителю хорошо знакомо (фазенда - дача, приусадебный участок, дом в деревне; подсобное хозяйство).

В силу совпадения лексического значения сильной части заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] сравниваемые обозначения могут вызывать у потребителя сходные смысловые ассоциации, что позволяет признать их сходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что исполнение заявленного обозначения и знаков [1, 2] стандартным шрифтом усиливает их сходство. Наличие в противопоставленном знаке [3] изобразительного элемента и неохраняемого элемента «99» имеет второстепенное значение при установленном сходстве сильных элементов.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, в частности, в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ «воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; клубы здоровья; обучение гимнастике; организация спортивных состязаний; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; спортивные лагеря [стажировка]».

Вместе с тем, анализ однородности услуг 41 класса МКТУ показал следующее.

Заявленные услуги «дисотеки; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечения; клубы культурно-просветительные и развлекательные; мюзик-холлы; обеспечение интерактивной игрой [через компьютерную сеть]; организация балов; организация досугов; организация и проведение концертов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов развлекательных; организация развлечений на базах отдыха; предоставление услуг кинозалов; развлечение гостей; развлечения; шоу-программы» и услуги «передачи развлекательные телевизионные; производство кинофильмов; радиопередачи развлекательные; услуги по написанию сценариев», указанные в перечне противопоставленного знака [1], однородны, поскольку относятся к одному виду услуг (услугам по организации культурно-развлекательных мероприятий), имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Заявленные услуги «организация спектаклей [услуги импрессарио]; представления театрализованные; представления театральные» и услуги «организация выставок

культурного и просветительного назначения», указанные в перечне противопоставленного знака [3], однородны, поскольку относятся к одному виду услуг (услугам в области культурно-просветительской деятельности), имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Заявленные услуги «воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; клубы здоровья; обучение гимнастике; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация конкурсов учебных; организация спортивных состязаний; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; спортивные лагеря [стажировка]» относятся к услугам воспитательно-образовательным.

Заявленные услуги «игры азартные; предоставление услуг игровых залов» относятся к услугам, связанным с игорным бизнесом.

Заявленные услуги «предоставление оборудование для караоке» относятся к услугам по прокату и предоставлению оборудования.

Заявленные услуги «парки аттракционов; сады зоологические» относятся к услугам парков и зоологических садов.

Вышеперечисленные услуги 41 класса МКТУ относятся к иному виду услуг, чем услуги противопоставленных знаков [1, 3] имеют иное назначение, иной круг потребителей, в связи с чем являются неоднородными.

С учетом проведенного выше анализа однородности услуг, довод заявителя относительно того, что помимо той части услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых принято решение о регистрации товарного знака по заявке №2013719503, перечень заявленных услуг 41 класса МКТУ содержит услуги, неоднородные услугам противопоставленных знаков, следует признать убедительным.

Анализ однородности услуг 42 класса МКТУ показал следующее.

Заявленные услуги «оформление интерьера» и услуги «дизайн интерьера», указанные в перечне противопоставленного знака [1], однородны, поскольку относятся к

одному виду услуг (услуги дизайна по оформлению интерьера), имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ «исследования в области защиты окружающей среды» (как указано в заключении экспертизы) неоднородны услугам «проектирование», указанным в перечне противопоставленного знака [1], поскольку относятся к разным видам услуг, имеют разное назначение, круг потребителей и рынок сбыта.

Анализ однородности услуг 43 класса МКТУ показал следующее.

Заявленные услуги «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов» однородны услугам «базы отдыха; базы туристические; гостиницы», указанным в перечне 42 класса МКТУ противопоставленного знака [2], поскольку относятся к одному виду услуг (услуги временного проживания для людей и животных), имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок оказания услуг.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» и заявленные услуги 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные» однородны услугам 42 класса МКТУ «бары; буфеты; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; закусовые; обслуживание обедов, свадеб и т.п.; обеспечение пищевыми продуктами и напитками» противопоставленного знака [2], поскольку относятся к одному виду услуг (услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками), имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок оказания услуг.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ «ясли детские» (как указано в заключении экспертизы) неоднородны услугам, указанным в перечне 42 класса МКТУ противопоставленного знака [2], поскольку имеют разное назначение (услуги, связанные с воспитанием детей в дошкольных учреждениях с одной стороны и услуги временного проживания для людей и животных и услуги по обеспечению едой с другой стороны), а также разный круг потребителей и рынок оказания услуг, что приводит к отсутствию



возможности возникновения у потребителя представления об оказании этих услуг одним лицом.

Анализ однородности услуг 44 класса МКТУ показал следующее.

Заявленные услуги «дезинтоксикация токсикоманов; диспансеры; дома отдыха или санатории; клиники; лечебницы; лечение гомеопатическими эссенциями; массаж; помощь медицинская; санатории; услуги бальнеологических центров; услуги психологов; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая; хосписы» и услуги «больницы; санатории», указанные в перечне 42 класса МКТУ противопоставленного знака [2], однородны, поскольку относятся к одному виду услуг (услуги общемедицинские и лечебно-профилактические), имеют одно назначение, один круг потребителей.

Заявленные услуги «огородничество; садоводство; составление цветочных композиций; уход за газонами; хирургия растений» и услуги «дизайн ландшафтный; огородничество; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; составление цветочных композиций; уничтожение вредителей сельского хозяйства, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; уход за газонами; хирургия растений», указанные в перечне противопоставленного знака [1], однородны, поскольку относятся к одному виду услуг (услуги в области сельского хозяйства и огородничества), имеют одно назначение, один круг потребителей.

Заявленные услуги «бани общественные; бани турецкие; маникюр; парикмахерские; салоны красоты; татуирование; услуги визажистов; услуги саун; услуги соляриев; уход за животными» (как указано в заключении экспертизы) неоднородны услугам, указанным в перечне противопоставленного знака [2], поскольку имеют разное назначение (услуги центров красоты и здоровья с одной стороны и услуги общемедицинские и лечебно-профилактические и в области сельского хозяйства и огородничества с другой стороны), а также разный круг потребителей и рынок оказания услуг, что приводит к отсутствию возможности возникновения у потребителя представления об оказании этих услуг одним лицом.

С учетом проведенного выше анализа однородности услуг 42, 43, 44 классов МКТУ, коллегия полагает, что в данной части оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным.

Что касается довода заявителя, относительно предоставления им услуг, начиная с 2007 года, то следует отметить, что данный факт не может рассматриваться в качестве довода для преодоления приведенных в решении Роспатента мотивов отказа по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Кроме того, из представленных заявителем материалов, не просматривается, что именно заявленное обозначение используется заявителем.

С учетом вышеизложенных обстоятельств коллегия полагает, что обозначение по заявке №2013719503 в отношении услуг 41 (части), 42 (части), 43 (части), 44 (части) классов МКТУ (указанных выше) соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.08.2015, изменить решение Роспатента от 19.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013719503.**