

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) [далее – Правила ППС], рассмотрела возражение, поступившее 31.08.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан, г. Уфа (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 618676, при этом установила следующее.

Rodnaya

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2015743312 с приоритетом от 29.12.2015 зарегистрирован 02.06.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 618676 на имя Мининой Юлии Александровны, 121614, Москва, ул. Крылатские холмы, д. 24, корп. 2, кв. 66 (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 04, 05, 08, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, услуг 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 29.12.2025.

В поступившем 31.08.2021 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 618676 оспариваемого товарного знака [1] произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на



товарный знак: по свидетельству № 343006 с приоритетом от 29.09.2006 (срок действия исключительного права продлен до 29.09.2026) [2], в отношении услуг 35 класса МКТУ, являющихся однородными услугам 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1];

- оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения за счет сходства, близкого к тождеству, оспариваемого товарного знака [1] с единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака [2]. Изобразительный элемент противопоставленного товарного знака [2] не является оригинальным;

- услуги 35 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков [1] и [2] являются либо идентичными, либо имеют высокую степень однородности.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 618676 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Уведомленные надлежащим образом стороны спора, на заседании коллегии отсутствовали.

В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

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.

При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Исключительное право на товарный знак [2] у

лица, подавшего возражение, свидетельствует о наличии его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

С учетом даты приоритета (29.12.2015) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 г. (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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Rodnaya

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 618676 (приоритет от 29.12.2015) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первая буква выполнена

заглавной, остальные - строчные. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный в возражении товарный знак: [2] по свидетельству № 343006 с приоритетом от 29.09.2006 (срок действия исключительного права продлен до 29.09.2026) является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде стилизованной рамки с вензелями, содержащей словесный элемент «РОДНОЙ», выполненный стилизованным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 343006 действует, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «белый, зеленый, красный».

В комбинированных обозначениях основным является словесный элемент, поскольку он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Наиболее значимым элементом противопоставленного товарного знака [2] является словесный элемент «РОДНОЙ», поскольку он в наибольшей степени акцентирует внимание потребителей, при этом выделен ярким цветом.

Анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Словесный элемент «РОДНОЙ» противопоставленного товарного знака [2] и оспариваемый товарный знак «Rodnaya» [1] являются фонетически сходными, так как полностью совпадают все согласные звуки, расположенные в одинаковом порядке, а также гласный звук «о». Разница в произношении окончаний не приводит к отсутствию сходства сравниваемых словесных элементов.

Оспариваемый товарный знак «Rodnaya» [1] прочитывается как слово «Родная», представляет его транслитерацию буквами латинского алфавита, в связи с

чем, вызывает одинаковые семантические ассоциации со словесным элементом «РОДНОЙ» противопоставленного товарного знака [2]. «Родной, родная - находящийся в кровном родстве по прямой линии, свой, близкий по духу и привычкам. См. электронный словарь: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1010926>.

Сопоставительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они визуальны отличаются за счет использования при написании словесных элементов разных алфавитов, а также присутствия в противопоставленном товарном знаке [2] изобразительных элементов. Однако, данный фактор не оказывает решающего воздействия при оценке сходства сравниваемых товарных знаков ввиду фонетического и семантического сходства сравниваемых словесных элементов. Иными словами, графический критерий сходства имеет в данном случае второстепенное значение ввиду превалирования фонетического и смыслового признаков.

Фонетический критерий сходства является основополагающими для признания заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] сходными. Кроме того, сравниваемые знаки вызывают одинаковые семантические ассоциации.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство товарных знаков связано с однородностью товаров/услуг, в отношении которых обозначения зарегистрированы.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] с целью определения их однородности показало следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «реклама; сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями через розничные и оптовые магазины, почтовые каталоги продаж, электронные средства, в том числе телемагазины или интернет-сайты; агентства по импорту-экспорту; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; организация коммерческих

выставок; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; проведение промоакций» оспариваемого товарного знака [1] либо идентичны соответствующим услугам 35 класса МКТУ «*агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе сбор для третьих лиц различных товаров (за исключением транспортировки) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями через сети оптовой и розничной торговли; демонстрация товаров; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях»* товарного знака [2], либо объединены общим родовым понятием «*продвижение товаров (для третьих лиц)*» имеют общее назначение (для продвижения, реализации товаров на рынке), направлены на достижение одинаковых целей, что свидетельствует об их однородности.

Услуга 35 класса МКТУ «*информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]*» товарного знака [1] является сопутствующей вышеуказанным услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], связанным с продвижением товаров, что свидетельствует об их однородности.

Указанное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг по причине их природы, назначения одному лицу – правообладателю противопоставленного товарного знака [2].

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.08.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 618676 недействительным частично, а именно, в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.