

**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), рассмотрела поступившее 11.09.2020 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Шустовой Светланой Геннадьевной, г. Барнаул (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018758663, при этом установила следующее.

Обозначение « **ОКЕАН** » по заявке №2018758663 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 29.12.2018 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29, 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.05.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 29 класса МКТУ и всех услуг 40 класса МКТУ.

В отношении иной части товаров 29 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ в регистрации отказано.

В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к

тому, что заявленное обозначение «**OKEAH**» сходно до степени смешения с товарными знаками:



**OCEAN**


- " (1), «**OCEAN**» (2), зарегистрированными на имя ПАО "Газпром нефть", 190000, Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 3-5, литер А, ч.пом. 1Н каб. 2401, по свидетельствам №606404 с приоритетом от 29.01.2016, №600143 с приоритетом от 14.12.2015, для однородных услуг 35 класса МКТУ;



- " (3), зарегистрированным на имя Голофаева Сергея Николаевича, 241035, г. Брянск, ул. Сталелитейная, 20, по свидетельству №393689 с приоритетом от 26.12.2007, для однородных товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ;

- "OKEAH" (4), зарегистрированным на имя Икаева Гиви Ивановича, 362043, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, 27/1, кв. 36, по свидетельству №221811 с приоритетом от 20.12.2000, для однородных товаров 29 класса МКТУ;



- со знаками "SPORTSWEAR" (5), «SPORTSWEAR» (6), «» (7) по международным регистрациям №1202831 с приоритетом от 15.11.2013, №1202831 с приоритетом от 07.01.2016, №1201477 с приоритетом от 12.10.2013, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации компании «Otto (GmbH & Co KG)», Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hamburg, для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении и пояснении к нему заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-7);

- заявитель представил письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака (3), в связи с чем данное противопоставление может быть снято;

- срок действия противопоставленного товарного знака (4) истек 20.12.2020, и заявителем было объективно спрогнозировано, что на момент принятия решения по заявке №2018758663 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №221811 будет прекращена, и указанный товарный знак не сможет препятствовать регистрации заявленного обозначения. Данный подход подтверждается регистрацией иных товарных знаков, указанных в тексте пояснения к возражению;

- позиция заявителя подтверждается судебной практикой, изложенной в соответствующих решениях, указанных в возражении.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 12.05.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2018758663 в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 35, 40 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.12.2018) поступления заявки №2018758663 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

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.

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.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

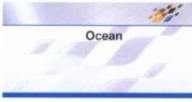
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), 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).



Обозначение «» по заявке №2018758663, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 29.12.2019 представляет собой слово «Океан», выполненное в оригинальной графической проработке буквами русского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 35, 40 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении части товаров 29 класса МКТУ и всех услуг 40

класса МКТУ основано на наличии товарных знаков  (1),

«**OCEAN**» (2),  (3), "OKEAN" (4),  (5),

 (6),  (7), принадлежащих иным лицам.

Индивидуализирующую функцию во всех противопоставленных товарных знаках (1-7) выполняют словесные элементы «OCEAN»/ «Ocean»/ «ОКЕАН».

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством/схождением словесных элементов «OCEAN»/ «Ocean»/ «ОКЕАН»/ («Ocean» в переводе с английского языка на русский означает «Океан» - огромное пространство горько соленой воды, покрывающей большую часть земного шара (см. <https://translate.yandex.ru/>, <https://dic.academic.ru/>)), входящих в состав сравниваемых обозначений в качестве основного индивидуализирующего элемента.

Графический критерий сходства не оказывает существенного влияния на восприятие сопоставляемых обозначений, поскольку товарные знаки (2) и (4) выполнены стандартным шрифтом без каких-либо визуальных особенностей, влияющих на запоминание сравниваемых обозначений. Наличие изобразительных элементов в противопоставленных товарных знаках (1), (3), (5-7) также не обуславливает отсутствие ассоциирования с ним заявленного обозначения, так как графическое исполнение не приводит к утрате основной индивидуализирующей функции, которую выполняют фонетически тождественные/сходные словесные элементы сравниваемых обозначений.

В этой связи основными критериями при сравнении сопоставляемых обозначений в данном случае являются фонетический и семантический критерии сходства.

Таким образом, имеющееся фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений обуславливает вывод о высокой степени их сходства в целом, несмотря на отдельные отличия.

Довод заявителя относительно того, что противопоставление товарного знака «*ОКЕАН*» (4) по свидетельству №221811 может быть снято, в связи с истечением его срока действия не может быть признан убедительным, поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи 1491 правообладателю предоставляется шестимесячный льготный период на подачу заявления о продлении исключительного права на товарный знак, то есть до 20.06.2021г.

Также необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 12.05.2020.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака (3) на регистрацию товарного знака «*ОКЕАН*» по заявке №2018758663 на имя заявителя в отношении заявленных товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения в заблуждение возникает в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не тождественны, имеют отдельные визуальные и фонетические различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком, кроме того, коллегия не имеет сведений о широкой известности данного знака.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака (3), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии оснований для вывода о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление (3) в отношении товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ, указанных в письме-согласии.

В связи с вышеизложенным, заявленному обозначению препятствуют в регистрации противопоставленные товарные знаки (1), (2) и (4-7).

Анализ однородности товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1), (2) и (4-7) показал следующее.

Заявленные товары 29 класса МКТУ *«арахис обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; водоросли морские консервированные; экстракты водорослей пищевые; желе пищевое; жиры пищевые; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; салаты овощные; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сок лимонный для кулинарных целей; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; чипсы картофельные; юба [спаржа соевая]; яйца»* являются однородными товарам 29



МКТУ «овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; варенье, компоты; яйца; паста томатная; орехи кокосовые и земляные; оливковое масло; хрустящий картофель; чипсы; яичный порошок; цукаты» противопоставленного товарного знака (4), поскольку соотносятся как род-вид, имеют одинаковую область применения и назначение, одни и те же каналы сбыта, круг потребителей, условия реализации.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей, продажи, оптовые продажи, розничные продажи, продажи через интернет; агентства по импорту-экспорту» являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (1), (2), (5-7), поскольку относятся к одним и тем же родовым группам «услуги в области рекламы», «услуги по реализации товаров», следовательно имеют одно назначение, круг потребителей и условия оказания.

Сходство сравниваемых обозначений до степени их смешения предопределяет возможность их столкновения в гражданском обороте при маркировке однородных товаров и услуг и, как следствие, возможность возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ.

В отношении судебной практики и существования зарегистрированных товарных знаков, приведенных заявителем в качестве примера в тексте возражения, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем обозначения не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 11.09.2020, изменить решение Роспатента от 12.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018758663.**