

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 (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.02.2023, поданное ООО “Оригами”, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693936, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «» по свидетельству №693936 с приоритетом от 22.02.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.01.2019 по заявке №2018706840. Правообладателем товарного знака по свидетельству №693936 является Щедрова Диана Сергеевна, Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, хутор Болгов (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.02.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №693936 произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 1, 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на товарный знак по свидетельству № 146560;
- оспариваемый товарный знак имеет высокую степень сходства с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №146560 за счет фонетического и семантического тождества словесного элемента «FEYA» с противопоставленным товарным знаком «Фея»;
- словесный элемент «BATAREYA» является транслитерацией слова «Батарея», означающего «название разных приборов, состоящих из ряда соединенных, совершенно одинаковых частей или элементов (тех.). Батарея парового отопления» (Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.);
- изобразительный элемент оспариваемого товарного знака включает стилизованное изображение батареи (отопительного прибора), а также изображение феи;
- оспариваемый товарный знак используется его правообладателем при осуществлении деятельности по продаже отопительных приборов, что подтверждается скриншотами страниц сайта <https://feya-batareya.ru/>;
- таким образом, словесный элемент «BATAREYA» характеризует товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и не обладает различительной способностью в силу пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, имеют высокую степень однородности;
- следует учесть, что смешение обозначений возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения;
- по тексту возражения процитированы подпункт 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и пункт 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №693936 недействительной полностью на основании пунктов 1, 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №693936 представил отзыв по мотивам возражения, в котором указано следующее:

- правообладатель товарного знака использует товарный знак в коммерческой деятельности с момента действия свидетельства и по настоящее время;
- за все время деятельности не возникало никаких судебных или каких-либо других претензий в отношении товарного знака по свидетельству №693936;
- правообладатель считает, что в удовлетворении возражения по пункту 1 статьи 1483 Кодекса должно быть отказано, ввиду недоказанности того, что обозначение является общепринятым термином;
- оспариваемый товарный знак не имеет сходства с товарным знаком "фея" по свидетельству № 146560, хотя бы потому, что противопоставленный знак выполнен буквами русского алфавита, а оспариваемый – латинского.
- доводы и выводы, приведенные в возражении являются ошибочными и не соответствуют нормам действующего законодательства Российской Федерации.

На основании изложенного, правообладатель товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №693936.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.02.2018) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции

Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты

социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

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.

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 положениями пункта 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.

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

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).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №693936 представляет собой



комбинированное обозначение « », содержащее наклоненный черный квадрат, на правом углу которого находится стилизованное изображение

феи. На фоне квадрата размещен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения батареи. Справа от указанных элементов одно под другим расположены словесные элементы "FEYA BATAREYA", выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ.

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

Коллегией установлено, что лицо, подавшее возражение, нельзя признать заинтересованным в подаче настоящего возражения, поскольку оно не является обладателем исключительных прав на противопоставленный товарный знак по свидетельству №146560.

Каких-либо иных документов, демонстрирующих деятельность лица, подавшего возражение, которая бы пересекалась с деятельностью правообладателя оспариваемой регистрации, не представлено. В возражении не содержится также сведений о том, каким образом права и законные интересы могли быть затронуты регистрацией оспариваемого товарного знака в отношении товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ.

В связи с изложенным, у коллегии нет оснований для признания лица, подавшего возражения, заинтересованным в подаче данного возражения.

Следует также отметить, что заинтересованность является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693936.

Что касается несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то коллегией было установлено следующее.

В состав оспариваемого обозначения входит элемент «BATAREYA», являющийся транслитерацией буквами латинского алфавита слова «Батарея», которое в связке со стилизованным изображением батареи воспринимается в

значении “название разных приборов, состоящих из ряда соединенных, совершенно одинаковых частей или элементов (тех.). Батарея парового отопления” (<https://dic.academic.ru/>).

Вместе с тем, оспариваемый товарный знак включает словесный элемент “FEYA”, который является транслитерацией буквами латинского алфавита словесного элемента “Фея”, имеющего значение “в западно - европейской сказочной литературе - волшебница, сверхъестественное женское существо, способное творить чудеса” (<https://dic.academic.ru/>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940).

Таким образом, словесные элементы «FEYA BATAREYA» оспариваемого обозначения могут быть восприняты средним российским потребителем в значении “фантастическая батарея”, “чудесная батарея”, “волшебная батарея” и др.

В этой связи, для того, чтобы потребитель мог соотнести словесные элементы “FEYA BATAREYA” с какими-либо характеристиками товаров 11 класса МКТУ и оказываемыми услугами 35 класса МКТУ, ему понадобятся дополнительные рассуждения и домысливания, которые могут быть различными.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что словесные элементы «FEYA BATAREYA» оспариваемого обозначения напрямую не указывают ни на вид, ни на свойства, ни на какие-то иные характеристики зарегистрированных товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ, то есть для указанных товаров и услуг данные словесные элементы будут являться фантазийными. Таким образом, оспариваемый товарный знак является ассоциативным знаком, способным индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и возражение в этой части не может быть удовлетворено.

Относительно несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №146560 представляет собой словесное обозначение «Фея», выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показывает, что данные знаки включают в себя элемент «Фея»/«FEYA». Вместе с тем, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав оспариваемого товарного знака входит словесный элемент «BATAREYA», придающий ему отличные от противопоставленных товарных знаков звучание и смысловую окраску.

Сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв, звуков и звукосочетаний. Наличие в оспариваемом товарном знаке, кроме словесного элемента «FEYA» еще словесного элемента «BATAREYA» значительно увеличивает длину словесной части анализируемого товарного знака и обуславливает существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению с обычным словом «FEYA». Следовательно, сходство сравниваемых товарных знаков по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения.

В оспариваемом товарном знаке присутствуют два словесных элемента, при этом словосочетание «FEYA BATAREYA» выполнено одно под другим на разных строках буквами латинского алфавита. Слева от указанных элементов размещено стилизованное изображение наклоненного квадрата черного цвета, на правом углу которого находится стилизованное изображение феи. На фоне квадрата размещен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения батареи.

Противопоставленный товарный знак состоит из одного словесного элемента «Фея». В этой связи, визуально сопоставляемые обозначения производят разное

общее зрительное впечатление, что позволяет сделать вывод о различном ассоциировании обозначений друг с другом.

С точки зрения семантического критерия сходства сопоставляемые обозначения следует признать несходными.

Как было указано выше, словесные элементы «FEYA BATAREYA» оспариваемого обозначения могут быть восприняты средним российским потребителем в значении “фантастическая батарея”, “чудесная батарея”, “волшебная батарея” и др.

Семантика противопоставленного товарного знака «Фея» связана с существом метафизической природы, обладающим необъяснимыми, сверхъестественными способностями.

Таким образом, смысловые понятия, заложенные в сопоставляемые обозначения, являются различными, в силу чего сравниваемые обозначения следует признать не сходными по семантическому признаку сходства обозначений.

На основании вышеизложенного, сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом и не могут быть смешаны в гражданском обороте.

Сопоставительный анализ товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, и услуг 37, 40, 41, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака показал следующее.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; демонстрация товаров, агентство по импорту-экспорту, маркетинг; маркетинг целевой; телемаркетинг; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; управление потребительской лояльностью; услуги манекенщиков для продвижения товаров» являются однородными услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров, прокат торговых автоматов, снабжение пищевыми продуктами и напитками» противопоставленного товарного знака по свидетельству №146560, поскольку относятся к торговым услугам, следовательно, соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Остальные оспариваемые услуги 35 класса МКТУ не относятся к торговым услугам, а включают в себя услуги, относящиеся к услугам по исследованию рынка и общественного мнения, услугам конторским, секретарским, кадровым, посредническим, услугам в области бухгалтерского учета, услугам в сфере бизнеса, услугам информационно-справочным, услугам по прокату торгового и офисного оборудования, следовательно, они не могут быть признаны однородными услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров, буфеты, кафе, кафетерии, рестораны, консультации по вопросам выбора профессии, аренда жилых помещений, бронирование мест в гостиницах, косметические кабинеты, массаж, типографское дело, прокат торговых автоматов, компьютеров, предоставление оборудования для выставок, снабжение пищевыми продуктами и напитками» противопоставленного товарного знака по свидетельству №146560, поскольку сопоставляемые услуги относятся к разному роду (виду) услуг, имеют различное назначение и круг потребителей.

Услуги 37 класса МКТУ «стирка белья в прачечных, чистка одежды», услуги 40 класса МКТУ «крашение, отбеливание тканей», услуги 41 класса МКТУ «обучение, издание учебников, пособий, публикация текстовых материалов, за исключением рекламных», услуги 42 класса МКТУ «буфеты, кафе, кафетерии, рестораны, консультации по вопросам выбора профессии, аренда жилых помещений, бронирование мест в гостиницах, косметические кабинеты, массаж, типографское дело, прокат компьютеров, предоставление оборудования для выставок» противопоставленного товарного знака отражают деятельность организаций, то есть подразумевают исключительно услуги посреднических предприятий, к которым относятся услуги по уходу за одеждой, услуги в области образования, услуги предприятий общественного питания, временного проживания, красоты и здоровья, типографий, проката товаров, оказываемые в интересах третьих лиц.

Оспариваемые товары 11 класса МКТУ относятся непосредственно к производству светового оборудования, оборудования теплотехнического, оборудования для получения и поддержания огня, оборудования для приготовления

и обработки пищевых продуктов, оборудования и средствам для очистки и дезинфекции, для поддержания микроклимата, санитарно-техническим и их принадлежностям, оборудования и приборам водно-паро-газовым и принадлежностям для них.

Само по себе производство указанных товаров представляет собой сложный энергоемкий технологический процесс, включающий множество различных операций. Рассматриваемые товары не являются товарами повседневного спроса, в связи с чем потребители достаточно внимательны к выбору такой продукции.

Производитель товаров осуществляет изготовление продукции и не может быть конкурентом на рынке предприятий по оказанию вышеуказанных услуг, которые сами товаров не производят.

Таким образом, оспариваемые товары 11 класса МКТУ и услуги 37, 40-42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака относятся к разному роду (виду) товаров и услуг, имеют разное назначение, различаются кругом потребителей, в связи с чем их следует признать неоднородными.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что основание для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №693936 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствует.

Что касается несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы

направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому фонетическому сходству спорного слова, входящего в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его смысловая и визуальная связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе оспариваемой регистрации слово «FEYA» грамматически и лексически связано со словом «BATAREYA», образуя словосочетание «BATAREYA», имеющее самостоятельное смысловое содержание. Таким образом, слово «FEYA» не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака, сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №693936 противоречит требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.02.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №693936.