

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 21.05.2020, поданное ООО «Пивоваренная компания «КРАСНЫЙ ВОСТОК», Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 693504, при этом установлено следующее.




Оспариваемый товарный знак « » по заявке № 2018707353, поданной 27.02.2018, зарегистрирован 23.01.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 693504 на имя Индивидуального предпринимателя Сучкова А.Н., Красноярский край, г. Красноярск (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 21.05.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 693504 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



«  » по свидетельству № 362170, зарегистрированного ранее оспариваемого товарного знака в отношении услуг 35, 36, 37, 39, 41, 43 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 362170 являются сходными до степени смешения за счет тождества доминирующего словесного элемента оспариваемого товарного знака с единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак;

- в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" отмечено, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение 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;

- таким образом, высокая степень сходства сравниваемых товарных знаков может компенсировать низкую степень однородности части сравниваемых услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693504 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №693504 в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.02.2018) приоритета оспариваемого товарного знака 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 пунктом 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 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 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.


По мнению лица, подавшего возражение, принадлежащий ему товарный знак




«» по свидетельству № 362170 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №693504.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, следует признать заинтересованным в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №693504 является комбинированным и содержит в своем составе расположенные друг под другом словесные элементы «отделочные материалы», «Очаг», «Сделай дом уютным!», выполненные буквами русского алфавита. При этом словесные элементы «отделочные материалы» являются неохраняемыми элементами обозначения. Словесный элемент «Очаг» выполнен более крупным шрифтом по сравнению с другими элементами, в яркой цветовой гамме, расположен в центральной части обозначения, в этой связи данный элемент является доминирующим и привлекает в первую очередь внимание потребителей. Правовая охрана знаку предоставлена в темно-оранжевом, светло-коричневом, оранжевом, черном, коричневом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №362170 представляет собой изобразительное обозначение, состоящее из

окружности красного цвета, обрезанной снизу горизонтальной чертой, внутри которой расположены различные стилизованные элементы, выполненные в виде закрученных и оборванных лент. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, красном цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых товарных знаков, показал, что часть оспариваемых услуг 35 класса МКТУ, например, «агентства по импорту-экспорту; изучение рынка; демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров; услуги магазинов по продаже товаров; услуги интернет-магазинов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг, презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи» является однородной услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «продвижение товаров (для третьих лиц), включая услуги торговли сувенирами; демонстрация товаров; агентства по импорту-экспорту; изучение рынка; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; продажа аукционная; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)», поскольку они являются либо идентичными, либо соотносятся между собой как род-вид, преследуют одни цели (продвижение товаров на рынке различными способами), оказываются одними и теми же предприятиями, организациями, предназначены для одного и того же круга потребителей.

Остальные услуги 35 класса МКТУ, такие как, например: «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц, запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; составление налоговых деклараций, составление

отчетов о счетах, управление гостиничным бизнесом, услуги фотокопирования, услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов, услуги по сравнению цен, тестирование психологическое при подборе персонала, управление коммерческими проектами для строительных проектов» не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, так как имеют различное назначение, оказываются различными предприятиями и имеют разный круг потребителей.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал следующее.



По мнению лица, подавшего возражение, товарный знак «Очаг» по свидетельству №693504 является сходным с принадлежащим ему товарным знаком



«Очаг» по свидетельству №362170, в котором доминирующим элементом является словесный элемент «Очаг». С данным утверждением лица, подавшего возражение, коллегия категорически не согласна в силу того, что



противопоставленный товарный знак «Очаг» по свидетельству №362170 выполнен с использованием такой графической проработки, что его восприятие средним российским потребителем в качестве содержащего словесный элемент «Очаг» является практически невозможным. В связи с этим противопоставленный товарный знак является по сути изобразительным, что делает невозможным его сравнение с оспариваемым товарным знаком по критериям сходства словесных обозначений.

Что же касается анализа визуального сходства, то сравниваемые товарные знаки производят совершенно различное общее зрительное впечатление и не

ассоциируются друг с другом в целом, поскольку оспариваемый товарный знак состоит исключительно из словесных элементов, выполненных различными шрифтами, а противопоставленный знак, как было указано выше, представляет собой композицию, включающую стилизованные элементы закрученных и оборванных лент, заключенную в полуовал.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сопоставляемые обозначения не являются сходными, в связи с чем довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса является необоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.05.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №693504.