


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.06.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОРИГАМИ», Республика Башкортостан, город Уфа (далее – заявитель), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №713922, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак « ИДЕЯ праздника» по заявке № 2018743953 с приоритетом от 11.10.2018 зарегистрирован 28.05.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №713922 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Нуртдинова Радмира Гамилевича, Республика Башкортостан, Уфа, (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.06.2020 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №713922 ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, оспариваемая регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему. Лицу, подавшему возражение, принадлежат права на товарные знаки « **ИДЕЯ** », « **IDEA** » по свидетельствам №№174335, 171758, зарегистрированные, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ. Указанные товарные знаки, по мнению лица, подавшего возражение, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным

знаком «  ». При этом противопоставленные товарные знаки используются лицензиатом правообладателя для индивидуализации услуг магазина. Кроме того оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 713922 недействительным.

К материалам возражения приложены следующие материалы в копиях:

- (1) фотография магазина лицензиата, на котором установлена вывеска с противопоставленными товарными знаками;
- (2) кассовый чек из магазина лицензиата.

Правообладатель представил отзыв по мотивам возражения. Доводы отзыва сводятся к следующему:

-лицо, подавшее возражение, не представило доказательств заинтересованности в его подаче;

- на основании договора о предоставлении неисключительной лицензии с 19.10.2020 года разрешено использование противопоставленных товарных знаков Галиуллиным Рафаэлем Забировичем (ОГРНИП 305027708100031). Основной вид деятельности которого, согласно данным из ЕГРЮЛ 47.11.2 торговля;

- согласно, представленному фото над магазином продукты и промтовары размещена вывеска «ИДЕЯ - IDEA магазин». При этом на фасаде магазина размещена информационная табличка с указанием наименования магазина как «ЯКШЫ», что в переводе с башкирского языка означает «ХОРОШИЙ». Использование противопоставленных товарных знаков в отношении услуг торговли не означает использование в отношении услуг рекламы;

- к деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака можно отнести следующее. Имеются 4 магазина, расположенные в городе Уфа по адресам: ул. Проспект Октября 111, ул. Баязита Бикбая 21, ул. Революционная 109, ул. Менделеева 116. На каждом магазине имеется вывеска с указанием на оспариваемый товарный знак. С 2016 года действует сайт <https://idea-ufa.ru/>. Согласно сайту услуги магазина являются очень востребованы и покрывают большую аудиторию жителей города Уфы. Страница в Инстаграмме (https://www.instagram.com/idea_ufa/), создана 05.11.2016 года, имеет 20,3 тысячи подписчиков. Страница в Вконтакте (<https://vk.com/idearozeufa>);

- товары и услуги, предоставляемые ООО «Оригами» (реклама), Галиуллиным Рафаэлем Забировичем и услуги, предоставляемые Нуртдиновым Радмиром Гамилевичем, отличаются по сферам (торговля продовольственными и продуктовыми товарами и торговля цветами, шарами);

- сравниваемые товарные знаки являются несходными, так как отличаются семантически. Использование словосочетания «Идея праздника» позволяет потребителю составить верное предположение об услугах и товарах. Таким образом, доминирующим словом является «праздника», т.к. товары и услуги, предоставляемые Индивидуальным предпринимателем Нуртдиновым Р.Г., служат для создания атмосферы праздника.

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №713922 и оставить его правовую охрану в силе.

К материалам отзыва приложены следующие материалы:

- (3) Товарные знаки, принадлежащие ООО «Оригами»;
- (4) Выписки из ЕГРЮЛ;
- (5) Фото магазина «ЯКШЫ»;
- (6) Фото магазина «Идея праздника»;
- (7) Данные о посещаемости страниц Идея праздника;
- (8) Скриншот первых страниц поисковиков.

Изучив материалы дела, заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.10.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 июля 2015 г. № 482 (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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

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.



[1]

Оспариваемый комбинированный товарный знак состоит из словесного элемента «ИДЕЯ», выполненного крупным шрифтом буквами русского алфавита, «ПРАЗДНИКА», выполненного мелким шрифтом буквами русского алфавита, изображения лампочки, спираль накаливания которой представляет собой словесный элемент «IDEA», выполненный буквами латинского алфавита.

« **ИДЕЯ** » [2]

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 174335 с приоритетом от 17.09.1996 является словесным, выполнен буквами русского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ. Дата истечения срока действия: 17.09.2026.

« **IDEA** » [3]

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 171758 с приоритетом 17.09.1996 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ. Дата истечения срока действия: 17.09.2026.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 713922 и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение. В комбинированных обозначениях, как правило, словесные элементы выполняют индивидуализирующую функцию, так как именно с них начинается

восприятие обозначения, они легче запоминаются, чем изобразительные, и подлежат воспроизведению.

В оспариваемом товарном знаке присутствуют словесные элементы «ИДЕЯ» и «праздника», при этом с точки зрения композиционно-пространственного расположения доминирует словесный элемент «ИДЕЯ».

Противопоставленный товарный знак [2] состоит исключительно из словесного элемента «ИДЕЯ», а противопоставленный товарный знак [3] из транслитерации слова «идея» буквами латинского алфавита «IDEA».

Вхождение противопоставленного товарного знака [2] «ИДЕЯ» в состав оспариваемого товарного знака позволяет сделать вывод о фонетическом и семантическом сходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

С точки зрения смыслового восприятия дополнительный словесный элемент «праздника» оспариваемого товарного знака добавляет дополнительные ассоциации к слову «ИДЕЯ». В частности, слово «праздника» ориентирует потребителя относительно специфики товаров для организации торжества. Следовательно, в словосочетании «ИДЕЯ ПРАЗДНИКА» смысловое восприятие слова «ИДЕЯ» более конкретизировано по сравнению с отдельным словесным элементом «ИДЕЯ». Однако значение словесного элемента «ИДЕЯ» в оспариваемом и противопоставленных товарных знаках остается неизменным и воспринимается как «мысль, замысел, намерение, план» (<https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F>). Таким образом, сравниваемые товарные знаки ассоциируются друг с другом, поскольку производят близкое смысловое восприятие, связанное с каким-либо замыслом или намерением.

С точки зрения визуального признака, имеют место некоторые графические различия в выполнении сравниваемых обозначений за счет дополнительных элементов. Однако роль визуального критерия не может быть признана

определяющей, поскольку превалирует, в данном случае, фонетическое и смысловое тождество доминирующего словесного элемента оспариваемого и противопоставленного товарных знаков [2], которое обеспечивает ассоциирование друг с другом сравниваемых обозначений.

Что касается противопоставленного товарного знака [3], то словесный элемент «IDEA» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита русского слова «ИДЕЯ», имеет тождественное лексическое значение. Кроме того, российским потребителем, наиболее вероятно, словесный элемент «IDEA» не будет прочитан по правилам английского языка, а будет воспроизводиться в качестве транслитерации русского значимого слова «ИДЕЯ».

С точки зрения визуального восприятия оспариваемого и противопоставляемого [3] товарных знаков следует отметить, что их сходство усиливается за счет присутствия в изобразительном элементе оспариваемого



товарного знака в виде стилизованной лампочки «*IDEA*» элемента «IDEA», который является читаемым.

Таким образом, оспариваемый и противопоставляемый [3] товарные знаки являются сходными за счет фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов «ИДЕЯ, idea» \ «IDEA». Сравнимые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых товарных знаков, показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы; размещение и расклейка афиш (вне помещений); оформление витрин; выпуск рекламных материалов; организация выставок для коммерческих или рекламных*

целей; демонстрация товаров; изучение рынка; распространение рекламных объявлений; почтовая рассылка рекламных материалов (проспектов, брошюр и т.д.), прокат рекламных материалов; публикация рекламных материалов; реклама телевизионная; составление рекламных полос в печатных изданиях рекламной хроники; рекламные агентства» противопоставляемых товарных знаков представляют собой услуги в области рекламы.

Услуги 35 класса МКТУ «*агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; изучение рынка; обновление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш /реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов»* оспариваемого товарного знака [3] относятся к той же родовой группе услуг по рекламе товаров. Указанные услуги направлены на формирование у потребителя представления о товаре, его свойствах; на ознакомление потребителя с тем или иным производителем и качеством выпускаемой им продукции. Следовательно, сравниваемые услуги в части идентичны друг другу, а в другой части соотносятся как вид-род, характеризуются единством свойств, назначения, способов оказания и круга потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «*изучение общественного мнения; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного*

обеспечения; маркетинг целевой; услуги конкурентной разведки; услуги по исследованию рынка; телемаркетинг; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; экспертиза деловая; агентства по коммерческой информации; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; оценка коммерческой деятельности; прогнозирование экономическое; составление информационных индексов в рекламных целях; управление потребительской лояльностью» оспариваемого товарного знака однородны услугам 35 класса МКТУ «*изучение рынка*» противопоставленных товарных знаков. Сравнимые услуги имеют сходное назначение, направленное на изучение потребительского спроса, насыщенности рынка тем или иным товаром, потребительских возможностей в том или ином сегменте рынка.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений [1-3] до степени смешения в отношении указанных выше услуг 35 класса МКТУ, так как они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия. Следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем услуги 35 класса МКТУ «*агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; производство программ телемагазинов; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями*» оспариваемого товарного знака представляют собой услуги, направленные непосредственно на реализацию товаров, в то время как услуги противопоставленного товарного знака не содержат услуг по доведению товаров до конечного потребителя, имеют исключительно рекламный характер. Следовательно, сравниваемые услуги не являются однородными за счет разного назначения, условий оказания.

Кроме того услуги 35 класса МКТУ *«продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий»* оспариваемого товарного знака представляют собой услуги коммерческого посредничества.

Коммерческое посредничество особый вид профессиональной деятельности, который представляет собой содействие в осуществлении сделки между продавцом и покупателем за определенное вознаграждение. В рамках коммерческого посредничества посредник оказывает широкий спектр услуг (юридических и фактических), то есть посредник, действуя в чужом интересе, занимается поиском и предоставлением информации о потенциальных и приоритетных покупателях и продавцах, анализирует надежность продавца и платежеспособность покупателя, согласовывает содержание или отдельные условия будущих договоров, непосредственно производит приемку, хранение и обработку товаров, занимается их страхованием.

Относительно мотива возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса необходимо обратить внимание на то, что данная норма права подлежит применению, в частности, когда сравниваемые средства индивидуализации не являются сходными друг с другом в целом с учетом несходства доминирующих в них элементов, но при этом один знак включает в свой состав не доминирующий элемент, который является тождественным или сходным с противопоставленным средством индивидуализации другого лица.

Однако в рамках рассмотрения настоящего возражения коллегией было установлено, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки [2-3], напротив, являются сходными друг с другом в целом. Исходя из данного обстоятельства, вышеуказанная норма права не подлежит применению.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов правообладателя о разных сферах деятельности лицензиата противопоставленных товарных знаков и владельца оспариваемого товарного знака, исключающие возможность смешения их услуг на рынке, коллегия отмечает следующее.

Анализ однородности услуг, в отношении которых предоставлена охрана сравнимым обозначениям, производится на основании того перечня услуг, который указан в соответствующем свидетельстве. Данный анализ подробно изложен выше в настоящем заключении. Представленные документы (4), представляющие собой выписки из ЕГРЮЛ относительно видов предпринимательской деятельности, не могут быть приняты во внимание.

Что же касается доводов правообладателя об отсутствии заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия отмечает следующее. В рамках применения положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса для признания лица, подавшего возражение, заинтересованным в его подаче, необходимо наличие старших прав на сходный товарный знак, зарегистрированный в отношении однородных товаров и услуг. Следует отметить, что кроме указанного факта, лицом, подавшим возражение, представлены фотография кассового чека, а также фотографии магазина лицензиата, однако коллегия не может руководствоваться перечисленными документами, так как фото не содержат адреса, а на скриншоте кассового чека невозможно установить дату его совершения.

Что касается представленных документов (6-8), то они не опровергают изложенных выше выводов о сходстве до степени смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.06.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 713922 недействительным в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров;

макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; изучение рынка; обновление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш /реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; изучение общественного мнения; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; услуги конкурентной разведки; услуги по исследованию рынка; телемаркетинг; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; экспертиза деловая; агентства по коммерческой информации; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; оценка коммерческой деятельности; прогнозирование экономическое; составление информационных индексов в рекламных целях».