

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.09.2019, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №703176, при этом установлено следующее.

Кандиль Царский

Оспариваемый товарный знак по заявке №2018732343 с приоритетом от 31.07.2018 зарегистрирован 13.03.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №703176 в отношении товаров и услуг 03, 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя АО «КРЫМСКАЯ ФРУКТОВАЯ КОМПАНИЯ», Республика Крым (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.09.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана

товарному знаку по свидетельству №703176 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака

ЦАРСКИЕ

« _____ » по свидетельству №687467, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком и имеющим более ранний приоритет;

- словесный элемент «КАНДИЛЬ» оспариваемого товарного указывает на вид товара (кандиль - сорт сочных крымских яблок, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/830462>);

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный являются сходными до степени смешения за счет совпадения словесного элемента «ЦАРСКИЙ» и «ЦАРСКИЕ»;

- по мнению заявителя, обладая исключительным правом на использование товарного знака «ЦАРСКИЕ», заявитель вправе использовать и обозначение «ЦАРСКИЙ»;

- сравниваемые знаки зарегистрированы в отношении идентичных товаров.

В возражении приводится многочисленная судебная практика рассмотрения дел, аналогичных, по мнению лица, подавшего возражение, с рассматриваемым спором.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №703176 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №703176, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- словесные элементы "КАНДИЛЬ" и " ЦАРСКИЙ" связаны между собой по смыслу и грамматически, что обуславливает восприятие указанных словесных элементов как единое словесное обозначение;

- фонетические различия сравниваемых словесных обозначений «КАНДИЛЬ ЦАРСКИЙ» и «ЦАРСКИЕ» обусловлены отсутствием полного фонетического вхождения одного обозначения в другое, разным составом слов, слогов и букв, что определяет разную фонетическую длину этих элементов;

- элемент " КАНДИЛЬ" находится в начале словесной части оспариваемого товарного знака и именно с него начинается прочтение обозначения потребителем, что обуславливает различие фонетического восприятия по сравнению с обычным словом " ЦАРСКИЕ";

- графическое различие усиливается использованием разного шрифта в сравниваемых обозначениях: "КАНДИЛЬ ЦАРСКИЙ" - стандартный шрифт; «ЦАРСКИЕ» - курсивный шрифт;

- анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака по смысловому (семантическому) признаку, также показывает отсутствие их сходства по указанному признаку;

- как следует из регистрации оспариваемого товарного знака, правовая охрана обозначению предоставлена в целом, без указания, словесного элемента «КАНДИЛЬ» в качестве неохраняемого;

- словарно-справочные источники показывают следующие значения: КАНДИЛЬ - сорт яблоки; Источник света; лампа, люстра, свеча, канделябр; Царский - 1) от слова ЦАРЬ, связанный с неограниченной самодержавной формой правления, при которой государственная власть сосредоточена в руках царя; основанный на такой форме правления: Царское правительство, самодержавие; Царское время; Царская армия . 2) Роскошный, великолепный: Царский подарок; Царское великолепие: Царская роскошь; 3) также шутовское: то, что становится доступным вопреки невозможному, невероятному. (Большой Толковый Словарь русского Языка, Санкт-Петербург, "Норинт", 1998);

- прилагательное «Царский» само по себе, в отрыве от контекста, может вызывать разные смысловые ассоциации в силу своей многозначности;

- словесный элемент «ЦАРСКИЕ» противопоставленного товарного знака №687467 обладает слабой различительной способностью в силу широкого использования данного словесного элемента (или его производных) различными производителями и включение этого словесного элемента в большой массив товарных знаков, зарегистрированных в РФ на разных производителей например:



«царская мельница» по свидетельству №242122; « _____ » по

Царское подворье

свидетельству №714879; « _____ » по свидетельству №597181;



ЦАРСКИЙ ПЕРЕКУС

« _____ » по свидетельству №576731; « _____ »

ЦАРСКИЙ ОБЕД

по свидетельству №643896; « _____ » по свидетельству №668648;

« **ЦАРСКАЯ ПОЗА** » по свидетельству №241491; и.т.д.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №703176.

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

С учетом даты (31.07.2018) приоритета товарного знака по свидетельству №703176 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, 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 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.

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

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 по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №687467, сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Кандиль Царский

Оспариваемый товарный знак « _____ » является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 03, 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 40 классов МКТУ.

ЦАРСКИЕ

Противопоставленный товарный знак « » является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 05, 06, 08, 14, 19, классов МКТУ.

Сравнительный анализ на тождество и сходство показал, что сравниваемые товарные знаки являются несходными.

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

Анализ по фонетическому критерию сходства показал, что оспариваемый товарный знак состоит из двух словесных элементов «Кандиль царский» (4 слога, 14 букв, 13 звуков), противопоставленный товарный знак из одного слова «ЦАРСКИЙ» (2 слога, 7 букв, 7 звуков). Таким образом, в сравниваемых знаках различное количество слов, слогов, букв и звуков, что свидетельствует о различии по фонетическому признаку сходства.

Графический критерий не может быть определяющим, поскольку сравниваемые знаки выполнены стандартными шрифтовыми единицами без художественной проработки.

Словесный элемент «Кандиль» (от греч. kandilon- лампада, означает: 1) сорт сочных яблок удлиненной формы (См. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/> Толковый словарь Ушакова), а словесный элемент «Царский» (где «царский» означает: 1) от слова «царь» 2) связанное с политическим режимом монархии во главе с царем; 3) роскошный, замечательный. (См. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/> Толковый словарь Ушакова) является прилагательным характеризующим существительное. В связи с тем, что сорт яблок, сам по себе не может быть царским, принадлежащим царю, то слово «Царский» воспринимается в его хвалебном значении (роскошный, богатый). При этом следует отметить, определяющим словом в данном словосочетании является «Кандиль», который

представляет собой существительное, а «Царский» является его хвалебной характеристикой.

Противопоставленный товарный знак «ЦАРСКИЕ» представляет собой прилагательное во множественном числе, которое может быть соотнесено с различными предметами, однако с точки зрения грамматики русского языка оно не может быть соотнесено со словом «Кандиль» в единственном числе.

Вышеизложенное позволяет коллегии прийти к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства.

Кроме того, как отмечено правообладателем в своем отзыве, словесный элемент «ЦАРСКИЕ» утратил свою различительную способность в силу широкого использования данного словесного элемента различными производителями при маркировке товаров, однородных товарам, представленным в свидетельстве №687467 (например: «Царская мельница» свидетельство №242122, «Царское подворье» свидетельство №597181, «Царский перекус» свидетельство №643896, «Царский обед» свидетельство №668648, «Царская лоза» свидетельство №241491, «Царская марка» свидетельство №248771 и др.). В связи с этим, словесный элемент «ЦАРСКИЕ» не способен породить в сознании потребителя мнение о принадлежности товаров и услуг правообладателю противопоставленного товарного знака ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп». В материалах возражения отсутствуют какие либо сведения о фактическом использовании правообладателем товарного знака «ЦАРСКИЕ».

В отношении анализа однородности услуг, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03, 05, 29, 30, 31, 32, 33, услуг 35, 39, 40 классов МКТУ указанных в свидетельстве.

Оспариваемые товары 03, 05 классов МКТУ признаны однородными товарам 03, 05 классов МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку содержат общевидовые и общеродовые позиции, следовательно имеют одно назначение, круг потребителей и условия сбыта.

Оспариваемые товары 29 класса МКТУ признаны однородными товарам 29 класса МКТУ содержащимся в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку содержат тождественные, а также общевидовые и общеродовые позиции которые имеют одно назначение, круг потребителей и условия сбыта.

Часть оспариваемых товаров 30 класса МКТУ *«мед; дрожжи, пекарные порошки; горчица; уксус; крахмал пищевой; порошки пекарские; порошок горчичный; прополис; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; уксус пивной»* признана однородной товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, поскольку вышеперечисленные позиции являются тождественными. Остальная часть оспариваемых товаров 30 класса МКТУ признана неоднородной, поскольку представляют собой разные виды товаров, имеют разное назначение.

Оспариваемые товары 31 класса МКТУ признаны однородными товарам 31 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку содержат общевидовые и общеродовые позиции, следовательно имеют одно назначение, круг потребителей и условия сбыта.

Оспариваемые товары 32 и 33 классов МКТУ признаны однородными товарам 32 и 33 классам МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку соотносятся между собой как род/вид товара, могут быть взаимозаменяющими и взаимодополняющими содержат имеют одно назначение, круг потребителей и условия сбыта.

Часть оспариваемых услуг 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; 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; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи;*

продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; 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; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля оптовая и розничная продуктами питания, фруктами и ягодами, свежими, необработанными фруктами и ягодами, фруктами и ягодами консервированными, сушеными и подвергнутыми тепловой обработке, желе, варенье, компотами, соками, фруктовыми и ягодными безалкогольными и алкогольными напитками, саженцами, растениями; торговля оптовая и розничная онлайн, через веб-сайты продуктами питания, фруктами и ягодами, свежими, необработанными фруктами и ягодами, фруктами и ягодами консервированными, сушеными и подвергнутыми тепловой обработке, желе, варенье, компотами, соками, фруктовыми и ягодными безалкогольными и алкогольными напитками, саженцами, растениями; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, а именно, следующих товаров: продукты питания, фрукты и ягоды, свежие, необработанные фрукты и ягоды, фрукты и ягоды консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке, желе, варенье, компоты, соки, фруктовые и ягодные безалкогольные и алкогольные напитки,

саженцы, растения; услуги Интернет - магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги Интернет - магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, а именно, следующих товаров: продукты питания, фрукты и ягоды, свежие, необработанные фрукты и ягоды, фрукты и ягоды консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке, желе, варенье, компоты, соки, фруктовые и ягодные безалкогольные и алкогольные напитки, саженцы, растения» признана однородной услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, поскольку сравниваемые соотносятся между собой как род/вид услуг, имеют одни и те же цели, могут оказываться одним и тем же способом, имеют один круг потребителей. Остальная часть оспариваемых услуг 35 класса МКТУ признана неоднородной, поскольку представляют собой разные виды услуг, имеют разное назначение.

Часть оспариваемых услуг 39 класса МКТУ «авиаперевозки; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование в случае повреждения транспортных средств; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; информация по вопросам перевозок; логистика транспортная; организация круизов; организация транспорта для туристических маршрутов; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка на паромах; перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; перевозки санитарные; перевозки трамвайные; переноска грузов; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; предоставление информации в области маршрутов движения; сопровождение путешественников; транспортировка трубопроводная; услуги транспортные для туристических

поездок; экспедирование грузов» признана однородной услугам 39 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, поскольку сравниваемые услуги соотносятся между собой как род/вид, могут быть сопутствующими, имеют одни и те же цели, могут оказываться одним и тем же способом, имеют один круг потребителей. Остальная часть оспариваемых услуг 39 класса МКТУ признана неоднородной, поскольку представляют собой разные виды услуг, имеют разное назначение.

Часть оспариваемых услуг 39 класса МКТУ *«аппретирование бумаги; аппретирование текстильных изделий; восстановление отходов; вулканизация [обработка материалов]; выделка шкур; выжимание сока из плодов; гальванизация / цинкование; гальванопокрывание; гравирование; дезактивация вредных материалов; дезодорация воздуха; декаприрование / обработка чистовая; дубление; закалка металлов; замораживание пищевых продуктов; золочение; золочение гальваническое; информация по вопросам обработки материалов; кадмирование; каландрирование тканей; консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов; крашение кожи; крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей; ламинирование; литография; литье металлов; лощение мехов; лужение; меднение; набивка чуinel; намагничивание; никелирование; обработка абразивная; обработка бумаги; обработка воды; обработка древесины; обработка киноплёнки; обработка кожи; обработка краев тканей; обработка металлов; обработка мехов; обработка мехов средствами против моли; обработка отходов [переработка]; обработка текстильных изделий средствами против моли; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств; обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей для придания огнестойкости; обработка тканей, текстильных изделий; обработка шерсти; освежение воздуха; отбеливание тканей; очистка воздуха; пайка; переработка мусора и отходов; переработка нефти; полирование с помощью абразивов; помол муки; размалывание; распиловка материалов; рафинирование; рубка и разделка леса; сатинирование мехов; серебрение; сжигание мусора и отходов; скрайбирование лазерное; сортировка отходов и вторично*

переработанных материалов [переработка]; строгание материалов; уничтожение мусора и отходов; усадка тканей; услуги криоконсервации; услуги по окрашиванию; услуги по пескоструйной обработке; фрезерование; хромирование» признана однородной услугой «обработка материалов» 40 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, поскольку сравниваемые услуги соотносятся между собой как род/вид, могут быть сопутствующими, имеют одни и те же цели, могут оказываться одним и тем же способом, имеют один круг потребителей. Остальная часть оспариваемых услуг 40 класса МКТУ признана неоднородной, поскольку представляют собой разные виды услуг, имеют разное назначение.

Также коллегия отмечает, что противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 06, 08, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 37, 38, 41, 43 классов МКТУ, которые являются неоднородными товарам и услугам 03, 05, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ указанных в свидетельстве оспариваемого товарного знака, поскольку представляют собой разные виды товаров и услуг, имеют разное назначение, условия сбыта/реализации и круг потребителей.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что товары и услуги 03, 05, часть 29, часть 30, часть 31, 32, 33, часть 35, часть 39, часть 40 классов МКТУ оспариваемого знака являются однородными по отношению к товарам и услугам 03, 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 40 классов МКТУ товарного знака по свидетельству №687467.

Вместе с тем, ввиду несходства сравниваемых товарных знаков отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных выше однородных услуг одному лицу, их оказывающему.

В связи с изложенным, довод возражения о том, что сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения, следует признать необоснованным.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку

недействительным в силу его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.09.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №703176.