

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 12.08.2019, поданное Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №517433, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013713580 с приоритетом от 22.04.2013 зарегистрирован 09.07.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №517433 в отношении товаров 05, 09, 16 и услуг 35, 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ЗАО «Санаторий «Зеленая роща», г. Пушкино, ул. Зеленая Роща, 4, в настоящее время, в связи с изменением наименования и места нахождения (дата внесения записи в Государственный реестр: 16.01.2020), знак принадлежит Акционерному обществу «Санаторий «Зеленая роща», 141280, Московская обл., Пушкинский р-н, территория Сосновый бор, стр. 17 (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение

VERBA MAYR
ВЕРБА МАЙЕР
«**VERBA MAYR ВЕРБА МАЙЕР**», состоящее из словесных элементов «**VERBA MAYR ВЕРБА МАЙЕР**», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно в две строки.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.08.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана

товарному знаку по свидетельству №517433 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на товарный знак «VERBA», по свидетельству №315898 с приоритетом от 28.02.2006 в отношении различных товаров и услуг, в том числе услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги оптовой и розничной торговли (магазины, рынки)». При этом противопоставленный товарный знак используется для индивидуализации магазина, находящегося по адресу Республика Башкортостан, д.Нурлино, ул.Комсомольская, д.2;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения, поскольку содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «VERBA»/«ВЕРБА»;

- наличие в оспариваемом товарном знаке словесных элементов «MAYER» и «МАЙЕР» не делает оспариваемый товарный знак несходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, поскольку они семантически и грамматически не связаны со словесными элементами «VERBA» и «ВЕРБА»;

- услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги по розничной и оптовой продаже; услуги аптек по продаже товаров», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №517433 недействительной в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и не представил отзыв.

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

С учетом даты приоритета (22.04.2013) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

**VERBA MAYR
ВЕРБА МАЙЕР**

Оспариваемый товарный знак «**VERBA MAYR
ВЕРБА МАЙЕР**» представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «VERBA MAYR ВЕРБА МАЙЕР», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно в две строки. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «VERBA» по свидетельству №315898 является словесным, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ [1].

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные элементы «VERBA» («ВЕРБА»)/«VERBA».

Вместе с тем, сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [1] включают в себя фонетически тождественные словесные элементы «VERBA» («ВЕРБА»)/«VERBA». Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав оспариваемого товарного знака входят словесные элементы «МАУР», «МАЙЕР», придающие ему отличные от противопоставленного знака звучание и смысловую окраску.

Действительно, сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв. Наличие в оспариваемом товарном знаке словесных элементов «МАУР», «МАЙЕР» значительно увеличивает длину словесной части анализируемого обозначения и влияет на восприятие обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения. Следовательно, сходство сравниваемых знаков, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

С точки зрения семантики следует отметить следующее.

Словесный элемент «МАУР», входящий в состав оспариваемого товарного знака, является значимым словом, а именно, является немецкой фамилией «Майр», одна из форм которой возникла от фамилии нем. Meier. Словесный элемент «МАЙЕР», входящий в состав оспариваемого товарного знака, также является значимым словом: Майер (нем. Mayer, Meier) — немецкая фамилия. В средние века

существовал статус-должность майера, который выполнял функцию управляющего имуществом при землевладельце. От названия данного вида занятия появилась фамилия Майер и различные варианты её написания, например Мейер, см. Интернет, словари, dic.academic.ru.

Таким образом, входящие в состав словесные элементы «МАУР» и «МАЙЕР» имеют одно и тоже значение, и воспринимаются как транслитерация друг друга.

Словесные элементы «VERBA», «ВЕРБА», входящие в состав оспариваемого товарного знака, также являются транслитерацией друг друга, и имеют следующее значение: (VERBA/ВЕРБА) - верба (или ива) - хорошо известное дерево, растущее на сырой почве и при источниках вод, см. Интернет, словари, dic.academic.ru.

Однако, слова «VERBA», «ВЕРБА» также, являются фамилией, которая относится к распространенному типу родовых наименований, образованных от мирских имен. Фамилия Верба образовалась от мирского имени без оформления фамильным суффиксом, см. Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных собственных имен. Толковый словарь В. Даля в 4-х т. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка в 4-х т. Веселовский С.Б. Ономастикон. Унбегаун Б.-О. Русские фамилии.

Таким образом, сочетание указанных словесных элементов «VERBA МАУР/ВЕРБА МАЙЕР» вызывает ассоциации с именем, и, может восприниматься как имя и фамилия, нежели сам по себе словесный элемент «VERBA» противопоставленного знака [1].

В соответствии с изложенным, можно сделать вывод о том, что сравниваемые знаки несут различную смысловую нагрузку, что способствует их различному восприятию потребителем.

При этом, сравниваемые знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них словесных элементов и использованию различных видов алфавитов (русского и латинского).

Исходя из вышеизложенного следует, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [1] по-разному воспринимаются потребителем,

что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой, то есть об отсутствии сходства.

Анализ однородности услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №517433 и противопоставленного знака [1], показал следующее.

Анализ перечней сравниваемых знаков показал, что услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги по розничной и оптовой продаже; услуги аптек по продаже товаров» оспариваемого товарного знака, и услуги 35 класса МКТУ «продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги оптовой и розничной торговли (магазины, рынки); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям); сбыт товаров через всемирную компьютерную сеть» противопоставленного товарного знака [1] являются однородными, поскольку относятся к одному виду услуг – услугам по продаже и продвижению товаров, имеют одно назначение и круг потребителей.

Однако, при установленном несходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком [1] вывод об однородности услуг не повлияет на отсутствие смешения знаков в гражданском обороте.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.08.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №517433.