

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 поступившее 19.04.2023 возражение, поданное ООО «ЕДАДА КРД», г. Краснодар (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021729775, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « ОТ КРАЯ ДО КРАЯ » по заявке №2021729775 с датой поступления от 17.05.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.12.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021729775. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (ООО «СТРОВА-Медиа», Москва) товарными знаками:

- с товарным знаком «**KUBANA**» (по свидетельству №519594 с приоритетом от 28.11.2012) в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 41, 43 классов МКТУ [1];



- с товарным знаком «**ПОЛУОСТРОВ СВОБОДЫ**» (по свидетельству №449134 с приоритетом от 02.11.2010) в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 41, 43 классов МКТУ [2];

KUBANA ПОЛУОСТРОВ

- с товарным знаком «**СВОБОДЫ**» (по свидетельству №449133 с приоритетом от 02.11.2010) в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41 класса МКТУ [3].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.04.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель полагает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1, 2, 3], поскольку имеются явные фонетические, визуальные и семантические отличия;

- заявленное обозначение произносится как [КУБАНА ТОСКАНА ОТ КРАЯ ДО КРАЯ], в то время как противопоставленные товарные знаки [1, 2, 3] имеют следующие прочтения [КУБАНА], [КУБАНА ПОЛУОСТРОВ СВОБОДЫ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных в связи с наличием иных слов, что

определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2, 3] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- наличие в заявленном обозначении словесного элемента «TOSCANA» вызывает у потребителей ассоциации, связанные с Италией; данный словесный элемент отсутствует в противопоставленных товарных знаках [1, 2, 3], что предопределяет вывод о том, что сравниваемые обозначения различаются по семантическому критерию сходства;

- заявитель сокращает перечень заявленных услуг 41, 43 классов МКТУ до следующих позиций:

41 - клубы-кафе ночные [развлечение]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение];

43 - закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги столовых.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.12.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня услуг 41, 43 классов МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

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

С учетом даты (17.05.2021) поступления заявки №2021729775 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, 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 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, 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).



Заявленное обозначение «ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента с пейзажем внутри, а также из словесных элементов «КУБАНА», «TOSCANA», «ОТ КРАЯ ДО КРАЯ», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41, 43 классов МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией было принято во внимание, что заявитель в возражении от 19.04.2023 сокращал перечень услуг 41, 43 классов МКТУ (приведен по тексту заключения выше).



Анализ заявленного обозначения «ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» на предмет соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки «KUBANA», «

KUBANA
ПОЛУОСТРОВ

« СВОБОДЫ » по свидетельствам №№519594 [1], 449134 [2], 449133 [3] принадлежат одному лицу (ООО «СТРОВА-Медиа», Москва) и представляют собой словесные и комбинированные обозначения соответственно. Данные товарные знаки образуют серию, объединенную общим основным индивидуализирующим словесным элементом «KUBANA», с которого начинается

их прочтение и который является основной для различной вариации серии противопоставленных знаков [1-3]. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 41, 43 МКТУ.

Заявленное обозначение включает в свой состав как изобразительный, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Такими словесными элементами заявленного обозначения являются словесные элементы «КУБАНА», «TOSCANA», «ОТ КРАЯ ДО КРАЯ», которые выполнены крупными шрифтами в нижней центральной части заявленного обозначения и занимают его существенную часть.

Заявленное обозначение состоит из слов «КУБАНА», «TOSCANA», «ОТ КРАЯ ДО КРАЯ», которые выполнены на разных строках, не согласуются между собой, являются независимыми словесными элементами, ввиду чего анализ по каждому из этих элементов должен проводиться отдельно.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что словесный элемент «КУБАНА» заявленного обозначения является значимым, так как выполнен крупным шрифтом в центральной части заявленного обозначения, занимает его существенную часть, именно с него начинается прочтение заявленного обозначения, в связи с чем данный словесный элемент должен учитываться при анализе сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-3].

Анализ сравниваемых обозначений показал, что основной индивидуализирующий словесный элемент «KUBANA» серии противопоставленных товарных знаков [1-3] фонетически и семантически (словесный элемент «КУБАНА» заявленного обозначения может быть воспринят в

качестве транслитерации словесного элемента «KUBANA» противопоставлений [1-3]) входит в состав заявленного обозначения, что приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

Сравниваемые словесные элементы выполнены буквами различных алфавитов, однако, данное обстоятельство не влияет на вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, поскольку, как было установлено выше, основной индивидуализирующий словесный элемент «KUBANA» серии противопоставленных товарных знаков [1-3] фонетически и семантически входит в состав заявленного обозначения

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные [развлечение]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]» заявленного обозначения являются однородными услугам 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; академии [обучение]; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; информация по вопросам воспитания и образования; образование религиозное; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передвижные библиотеки; проведение экзаменов; развлечение гостей; составление программ встреч [развлечение]; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты; дискотеки; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; организация досугов; организация конкурсов учебных или

развлекательных; организация развлечений на базах отдыха; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; радиопередачи развлекательные; развлечения» противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3], так как сравниваемые услуги относятся к услугам в сфере развлечения, а также к услугам в области воспитания и образования, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Услуги 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги столовых» заявленного обозначения являются однородными услугам 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» противопоставленных товарных знаков [1, 2], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам предприятий общественного питания, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Однородность услуг 41, 43 классов МКТУ заявителем в возражении от 19.04.2023 не оспаривалась.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-3] в отношении однородных услуг 41, 43 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.04.2023, оставить в силе решение Роспатента от 19.12.2022.