

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 16.12.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОРИГАМИ», г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №526270, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке № 2013729192 с приоритетом от 23.08.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.11.2014 за №526270 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Инвест-Групп», Свердловская обл., г.Каменск-Уральский», (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №526270 – (1) представляет собой комбинированное обозначение,

включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения сказочного персонажа, и словесный элемент «idea», выполненный буквами латинского и русского алфавитов оригинальным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.12.2019 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения с принадлежащими лицу, подавшему возражение, товарными знаками

**IDEA**

по свидетельству №171758 с приоритетом от 17.09.1996 – (2) и

**ИДЕЯ**

по свидетельству №174335 с приоритетом от 17.09.1996 – (3);

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый товарный знак (1) и противопоставленные товарные знаки (2, 3), однородны.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №526270 недействительным полностью.

Правообладатель, надлежащим образом был уведомлен о дате заседания коллегии, назначенной на 29.07.2020, однако на указанную дату заседания не явился и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (23.08.2013) товарного знака по свидетельству №526270 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 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, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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


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).


В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью «ОРИГАМИ», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное лицо является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №171758 – (2) и №174335 – (3) с приоритетом от 17.09.1996, с которым оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №526270 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения сказочного персонажа, и словесный элемент «idea», выполненный буквами латинского и русского алфавитов оригинальным шрифтом. Знак охраняется в сером, белом, черном, синем, красном цветовом сочетании.

Противопоставленные знаки **IDEA** по свидетельству №171758 – **ИДЕЯ** (2) и  по свидетельству №174335 – (3) представляют собой словесные обозначения, выполненные буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом.

С точки зрения фонетики оспариваемый (1) и противопоставленные (2, 3) товарные знаки содержат в своем составе фонетически тождественные словесные элементы «idea» - «IDEA» - «ИДЕЯ», что свидетельствует о фонетическом вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых знаков по фонетическому критерию сходства.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что слово «idea» не имеет лексического значения, однако оно выполнено буквами латинского и

русского алфавита и фонетически созвучно слову «идея», в связи с чем российским потребителем сравниваемые слова «idea» - «IDEA» - «ИДЕЯ» будут ассоциироваться друг с другом в целом и вызывать сходные смысловые ассоциации, связанные со значением слова «идея».

Визуально между оспариваемым (1) и противопоставленными (2, 3) товарными знаками имеются отличия, однако в данном случае они второстепенны, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического и семантического сходства доминирующих словесных элементов.

С учетом изложенного, оспариваемый (1) и противопоставленные (2, 3) товарные знаки, несмотря на незначительные различия, ассоциирующимися друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Анализ однородности сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ *«услуги розничной продажи товаров, а именно: электроники и бытовой техники, теле-, видео-, аудиотехники, цифровой техники, средств навигации и сотовой связи, автотоваров, садовой техники, электроинструмента, текстиля, садовой техники и принадлежностей, детских непродовольственных товаров, мебели, иных непродовольственных товаров с использованием Интернет-сайтов»*, т.е. услуг, которые могут быть объединены общим родовым понятием «торговая деятельность».

Противопоставленные товарные знаки (2, 3) зарегистрированы в отношении следующих услуг 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»*, т.е. услуг, которые могут быть объединены общим родовым понятием «реклама».

Услуги 35 класса МКТУ «реклама» в различных ее видах, в качестве родовой услуги относится к распространению информации; ее назначение – распространение

(расклейка, озвучивание, раздача листовок, образцов и т.д.) информации словом и звуком, на бумажном, пластиковом или электронном носителе; условия сбыта – производство самой рекламы в любом виде и ее размещение (распространение) на любые рекламные конструкции и (или) площади, транспорт, теле-радио и т.д.

Услуги «торговая деятельность» в качестве родовой услуги относится к услугам торговли; ее назначение – реализовывать (продавать) покупателям товары любых производителей, вида и ассортимента; условия сбыта – торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или реализацию отдельных групп товаров; круг потребителей – все покупатели, заходящие в магазин для покупок, а также производители для размещения своих товаров для продажи.

Таким образом, сопоставляемые услуги «реклама» - «торговая деятельность» не являются однородными, поскольку, относятся к разным видам деятельности, имеют разное назначение и условия сбыта.

В этой связи даже при маркировке услуг сходными товарными знаками отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности их одному лицу.

При этом коллегия отмечает, что лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства того, что потребителями сопоставляемые услуги могут быть отнесены к одному и тому же источнику происхождения.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №526270 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, не может быть признано правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.12.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №526270.**