

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


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 15.09.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Авдеевым Сергеем Александровичем, Брянская область, Дятьковский район, г.Дятьково (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022731967 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.


Словесное обозначение « **TERRA** » по заявке №2022731967, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.05.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Решением Роспатента от 23.06.2023 заявленному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны в отношении всех заявленных товаров и услуг, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


По результатам проведенной экспертизы было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:




- с товарным знаком «  » по свидетельству № 931676 [1], приоритет от 31.03.2021, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "АРТ ФОРМА", Москва, для однородных товаров 20 класса МКТУ;


- с товарным знаком «  Септик Терра » по свидетельству № 695800 [2], с приоритетом от 06.07.2017, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ТЕРРА ПЛАСТ", Московская обл., г. Химки, для однородных товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ;



- с товарным знаком «  TERRA » по свидетельству № 741296 [3], с приоритетом от 21.09.2018, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "РСТИ-Терра", Санкт-Петербург, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «  TERRAS » по свидетельству № 782049 [4], приоритет от 17.09.2019, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Тэрас", Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, для однородных товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ;





- с товарным знаком «  » по свидетельству № 648242 [5], с приоритетом от 14.07.2016, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Фирма "Саман", Республика Татарстан, г. Казань, для однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком «  » по свидетельству № 439321 [6], с приоритетом от 02.12.2009 (срок действия регистрации продлен до 02.12.2029),

зарегистрированным на имя Кузьменко Галины Петровны, Санкт-Петербург, для однородных товаров и услуг 35 классов МКТУ;

- с товарным знаком «» по свидетельству № 558038 [7], с приоритетом от 30.07.2014, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества "С-Терра СиЭсПи", Москва, г. Зеленоград, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со знаком «» по международной регистрации №739890 [8], с приоритетом от 12.07.2000, правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена имя TELEFONICA, S.A, Испания, для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.10.2023 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.06.2023.

Доводы возражения, поступившего 30.10.2023, сведены к следующему:

- заявитель не получал уведомления о результатах экспертизы, в связи с чем, был полностью лишен права на предоставление ответа на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке № 2022731967 «T E R R A», а также внесения изменений в заявку по обстоятельствам, изложенным в данном уведомлении;

- в возражении содержится просьба об исключении из испрашиваемого к регистрации перечня всех услуг 35 класса МКТУ;

- 20 класс МКТУ содержит в себе наименование более 200 видов товаров от багетов, гробов, товаров для питомцев, до ящиков почтовых, а противопоставленные товарные знаки зарегистрированы только для части конкретизированных товаров 20 класса МКТУ, ИП Авдеевым С.А. будут поданы изменения, а именно часть товаров 20 класса МКТУ, зарегистрированных по товарным знакам по свидетельствам № 931676; № 695800; № 782049 будет исключена.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 20 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, поступившего 15.09.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (19.05.2022) заявки № 2022731967 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 г. (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.

В соответствии с пунктом 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.

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 звуко сочетаний 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).

Заявленное обозначение по заявке № 2022731967 представляет собой

словесное обозначение « **TERRA** », выполненное стандартным шрифтом буквами

латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки и знак по международной регистрации [1- 8] содержащие словесные элементы «TERRA» /



«Терра» / «TERAS» / «EL Terra» / «TERA»: «

№931676 [1], « Септик Терра» по свидетельству № 695800 [2] , « TERRA» по

свидетельству № 741296 [3], «» по свидетельству №782049 [4],



«



свидетельству №439321 [6], «» по свидетельству № 558038 [7],

«» по международной регистрации №739890 [8].

Знаки [3, 5-8] действуют, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ. Знакам [2, 4] правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 20 и 35 классов МКТУ. Товарный знак (1) действует, в том числе, в отношении товаров 20 класса МКТУ.

В возражении содержится просьба заявителя об исключении всех услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем, ранее указанные в решении Роспатента от 23.06.2023 противопоставления по свидетельствам №695800 [2], № 741296 [3], по свидетельству №782049 [4], №648242 [5], №439321 [6], № 558038 [7], знак по международной регистрации №739890 [8] могут быть сняты в качестве препятствий в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что позиция заявителя относительно корректировки перечня 20 класса МКТУ так и не поступила в материалы дела, в связи с чем анализу подлежит перечень, указанный в заявке.

Анализ однородности товаров 20 класса МКТУ показал следующее.

Испрашиваемые товары 20 класса МКТУ, указанные в перечне заявки являются либо идентичными, либо соотносятся как род вид товаров (мебель и сопутствующие ей товары, утварь для хранения и транспортировки, предметы декора, рог, кость, китовый ус или перламутр, необработанные или частично обработанные; ракушки; морская пенка; янтарь) с противопоставленными товарами 20 класса МКТУ, содержащимися в перечне товарного знака [1]. Сравнимые товары имеют одни и те же потребительские качества, могут иметь одни и те же каналы сбыта (магазины мебели и быта) и круг потребителей.

Часть испрашиваемых к регистрации товаров 20 класса МКТУ *«баки для вторсырья неметаллические; баллоны [резервуары] для сжатого газа или жидкого воздуха неметаллические; бочки для декантации вина деревянные; бочки причальные неметаллические; бочкотары большие неметаллические; бочонки неметаллические; емкости для жидкого топлива неметаллические; емкости для перемешивания строительного раствора неметаллические; емкости для слива масла неметаллические; емкости для упаковки пластмассовые; изделия плетеные; изделия плетеные [короба, корзины] для транспортировки продуктов; ]; контейнеры мусорные неметаллические, за исключением используемых для медицинских целей; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]; канистры неметаллические; контейнеры плавучие неметаллические; корзины для хлеба пекарские; корзины неметаллические; коробки для бутылок деревянные; коробки для инструментов неметаллические; предметы для подпорки бочек [подставки] неметаллические; чехлы, специально приспособленные для погрузки и транспортировки неметаллических баллонов для сжатого газа; ящики для игрушек; ящики для инструментов неметаллические; ящики из дерева или пластика; ящики почтовые неметаллические и некаменные; ящики с перегородками для бутылок»* представляют собой емкости и контейнеры для хранения, изготовленные из различных материалов, являются однородными противопоставленным товарам 20 класса МКТУ *«бочонки неметаллические; ёмкости неметаллические, в том числе из пластика, стеклопластика, полиэтилена, полипропилена; контейнеры*

неметаллические; резервуары неметаллические, в том числе из пластика, стеклопластика, полиэтилена, полипропилена», в отношении которых, в том числе, действует товарный знак [2]. Товары соотносятся как род и вид товаров, имеют одни и те же потребительские качества, могут иметь одни и те же каналы сбыта и круг потребителей.

Часть испрашиваемых к регистрации товаров 20 класса МКТУ «багеты для картин; баки для вторсырья неметаллические; баллоны [резервуары] для сжатого газа или жидкого воздуха неметаллические; бамбук необработанный или частично обработанный; бамперы защитные для детских кроваток, за исключением постельного белья; блоки пластмассовые для штор; болты неметаллические; бочки для декантации вина деревянные; бочкотары большие неметаллические; бочонки неметаллические; буфеты; бюсты из дерева, воска, гипса или пластмасс; бюсты портновские; валики для поддерживания подушек; веера; верстаки; верстаки с тисками [мебель]; вешалки для костюмов напольные; вешалки для одежды [мебель]; вешалки для одежды [плечики]; вешалки для транспортировки [плечики]; винты неметаллические; витрины; витрины [мебель]; витрины для газет; витрины для ювелирных изделий; вывески деревянные или пластиковые; гайки неметаллические; гардеробы [шкафы платяные]; дверцы для мебели; держатели для занавесей, за исключением текстильных; детали стержневые крепежные неметаллические; диваны; диспенсеры для полотенец стационарные неметаллические; доводчики дверные неметаллические, неэлектрические; доски для ключей; дюбели неметаллические; емкости для жидкого топлива неметаллические; емкости для перемешивания строительного раствора неметаллические; емкости для слива масла неметаллические; емкости для упаковки пластмассовые; жалюзи внутренние [мебель]; жалюзи внутренние бумажные; жалюзи внутренние из плетеного дерева; жалюзи внутренние текстильные; жардиньерки [мебель]; завязки для занавесей; заклепки неметаллические; заменители панцирей черепах занавеси из бисера декоративные; запоры дверные неметаллические; затворы для емкостей неметаллические; защелки неметаллические; зеркала; зеркала ручные [зеркала туалетные]; знаки номерные неметаллические; изделия из когтей животных;



изделия из копыт животных; изделия из кораллов; изделия из морской пенки; изделия из необработанного или частично обработанного китового уса; изделия из оленьих рогов; изделия из панциря черепах; изделия из рога необработанного или частично обработанного; изделия из рогов животных; изделия из ротанговой пальмы; изделия из слоновой растительной кости; изделия из соломы плетеные, за исключением циновок; изделия плетеные; изделия плетеные [короба, корзины] для транспортировки продуктов; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные деревянные; камыш [сырье для плетения]; канопе; канистры неметаллические; карнизы для занавесей; картотеки [мебель]; коврики для детского манежа; коврики для пеленания детей многоразовые; коврики спальня; коврики съемные для раковин; колесики для кроватей неметаллические; колесики для мебели неметаллические; колодки для насадки щетины для щеток; колоды для рубки мяса [столы]; колокольчики ветровые [украшения]; колокольчики дверные неметаллические, неэлектрические; колпачки укупорочные для бутылок, неметаллические; колыбели; колышки для палаток неметаллические; кольца для занавесей; комоды; консоли [мебель]; контейнеры мусорные неметаллические, за исключением используемых для медицинских целей; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]; контейнеры плавучие неметаллические; конторки; корзины для хлеба пекарские; корзины неметаллические; корзины-переноски для новорожденных; коробки для бутылок деревянные; коробки для инструментов неметаллические; краны для бочек неметаллические; кресла; кресла парикмахерские; кресла раздвижные легкие; кровати; кровати больничные; кровати водяные, за исключением медицинских; кровати деревянные; кровати надувные, за исключением медицинских; кроватки детские; кромка пластмассовая для мебели; кронштейны для мебели неметаллические; крышки винтовые для бутылок, неметаллические; крышки столов; крючки вешалок для одежды неметаллические; крючки для занавесей; крючки для одежды неметаллические; крючки для сумок неметаллические; лестницы приставные деревянные или пластмассовые; манежи для детей; манекены; матрацы; матрацы надувные, за исключением медицинских; матрацы


туристические; мебель; мебель металлическая; мебель надувная; мебель офисная; мебель школьная; мобайлы [украшения]; молотки дверные неметаллические; направляющие для занавесей; направляющие для раздвижных дверей неметаллические; ножки для мебели; ножки короткие для мебели; обручи бочарные неметаллические; ограничители дверные неметаллические или каучуковые; органайзеры подвесные для шкафов; орнамент лепной для рам картин; основания для кроватей; перегородки для мебели деревянные; перегородки отдельностоящие [мебель]; перламутр необработанный или частично обработанный; пластинки янтарные; плитка зеркальная; подголовники [мебель]; подносы неметаллические; подпорки для растений и деревьев неметаллические; подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки для книг [мебель]; подставки для счетных машин; подушки; подушки диванные; подушки для поддержания головы младенцев; подушки для стабилизации младенцев; подушки надувные диванные, за исключением медицинских; подушки надувные, за исключением медицинских; подушки-фиксаторы для головы младенцев; полки [мебель]; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для тарелок [мебель]; полки для хранения; полоски из дерева; полоски из соломы; полотенцедержатели [мебель]; полочки для шляп; поручни для ванн неметаллические; предметы для подпорки бочек [подставки] неметаллические; предметы надувные, используемые в рекламных целях; прилавки [столы]; принадлежности постельные, за исключением белья; пруты для укрепления ковров на лестнице; пьедесталы для цветочных горшков; пюпитры; разделители для выдвигаемых ящиков; ракушки; рамы для картин [обрамления]; распятия из дерева, воска, гипса или пластмасс, за исключением ювелирных изделий; резервуары для сжатого газа или жидкого воздуха неметаллические; резервуары, за исключением металлических и каменных; ролики для занавесей; ручки дверные неметаллические; ручки круглые неметаллические; секретеры; сиденья для ванны детские; сиденья металлические; скамьи [мебель]; сосуды большие для жидкости неметаллические; софы; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс; створки раковин устриц; стекло посеребренное [зеркала]; стеллажи; стержни янтарные; стойки для зонтов; стойки для ружей; столики на

колесиках для компьютеров [мебель]; столики рабочие на колени; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы; столы для пишущих машин; столы массажные; столы металлические; столы пеленальные настенные; столы пильные [мебель]; столы письменные; столы рабочие портативные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; столы чертежные; стремянки [лестницы] неметаллические; стремянки-табуреты неметаллические; стулья [сиденья]; стулья высокие для младенцев; стулья для душа; сундуки неметаллические; табуреты; табуреты для ванных комнат; табуреты для ног; тара для перевозки стекла и фарфора; тележки [мебель]; тесьма плетеная из соломы; тюфяки соломенные; украшения из пластмасс для продуктов питания; умывальники [мебель]; упоры дверные неметаллические; устройства для открывания дверей неметаллические неэлектрические; фигурки из дерева, воска, гипса или пластмасс; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; чехлы, специально приспособленные для погрузки и транспортировки неметаллических баллонов для сжатого газа; чучела животных; чучела птиц; шарниры неметаллические; шезлонги; шесты неметаллические; ширмы [мебель]; шкафчики для хранения багажа; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для раздевалок; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы кухонные; шкафы платяные; шкафы стенные; шторы бамбуковые; шторы внутренние из планок; экраны каминные [мебель]; этикетки пластиковые; янтарь; ящики выдвижные мебельные; ящики для игрушек; ящики для инструментов неметаллические; ящики из дерева или пластика; ящики почтовые неметаллические и некаменные; ящики с перегородками для бутылок» являются однородным противопоставленным товарам 20 класса МКТУ «верстаки; верстаки с тисками [мебель]; дверцы для мебели; колесики для мебели неметаллические; консоли [мебель]; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]; коробки для инструментов неметаллические; кресла; кресла раздвижные легкие; кромка пластмассовая для мебели; крышки столов; мебель; мебель металлическая; мебель офисная; ножки для мебели; ножки короткие для мебели; подставки [мебель]; полки

[мебель]; полки для мебели; полки для хранения; полки настенные для инструментов; подстоля; рабочие места с многофункциональными рабочими поверхностями для использования в различных областях; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столы; столы металлические; столы пильные [мебель]; столы рабочие портативные; столы рабочие», в отношении которых действует товарный знак [4]. Сравнимые товары соотносятся как род вид товаров (мебель и сопутствующие ей товары), утварь для хранения и транспортировки, предметы декора), имеют одни и те же потребительские качества, могут иметь одни и те же каналы сбыта (магазины мебели и быта) и круг потребителей.

При анализе сходства заявленного обозначения « **TERRA** » и товарных знаков



«  Септик Терра » по свидетельству №931676 [1], «

№ 695800 [2], « **TERAS** » по свидетельству №782049 [4], коллегия исходила из того, что словесные элементы «TERRA» / «Терра» / «TERAS» противопоставленных товарных знаков несут основную индивидуализирующую функцию, а словесный элемент «TERRA» в заявленном обозначении является единственным индивидуализирующим элементом.

Словесные элементы «TERRA» / «Терра» / «TERAS» могут произноситься как [ТЭ/Е- РА]/ [ТЭ/Е- РАС].

Фонетически заявленное обозначение [ТЭ/Е- РА] является тождественным основным индивидуализирующим элементом противопоставленных знаков [1 и 2], а также является фонетически сходным с противопоставленным товарным знаком [4], ввиду совпадения большинства звуков (4 из 5 звуков), расположенных в одинаковой последовательности, отличие в один звук [С] не приводит к значимым фонетическим отличиям.

При обращении к словарно-справочным источникам информации (<https://translate.academic.ru/terra/xx/ru/>) слово «terra» в переводе с итальянского языка на русский язык имеет значение «земля», что приводит к выводу о том, что

заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1 и 2] вызывают одни и те же смысловые ассоциации, являются семантически тождественными.

Словесный элемент «TERAS» противопоставленного товарного знака [4] не имеет семантического значения, что приводит к невозможности сравнения заявленного обозначения и противопоставленного знака [4] по семантическому критерию сходства.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно.

Графически заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1, 2, 4] производят разное зрительное впечатление ввиду наличия или отсутствия изобразительных элементов в них. Вместе с тем, основные индивидуализирующие элементы сравниваемых обозначений выполнены похожими буквами алфавита, что сближает сравниваемые обозначения графически.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные ему знаки [1, 2, 4] имеют высокую степень сходства, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вероятность смешения сравниваемых обозначений определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначений. См. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2, 4] и однородность товаров 20 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Указанный в заключении по результатам экспертизы довод о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 20 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.10.2023,  
оставить в силе решение Роспатента от 23.06.2023.**