

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) 21.05.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №644849, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке № 2017707527 с приоритетом от 02.03.2017 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.02.2018 за №644849 в отношении товаров и услуг 05, 30, 31, 32, 35, 39, 40, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЮЖНАЯ СОКОВАЯ», Краснодарский край, г. Белореченск (далее – правообладатель).

ЮЖНАЯ

Оспариваемый товарный знак **ЮЖНАЯ** по свидетельству №644849 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.05.2020 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 знак (1) сходен до степени смешения с принадлежащим лицу,

ЮЖНЫЙ

подавшему возражение, товарным знаком по свидетельству №637172 с приоритетом от 08.08.2016 – (2), зарегистрированным в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ, однородных услугам 39, 43 классов МКТУ, указанным в перечне оспариваемого знака;

- по мнению лица, подавшего возражение, сравниваемые знаки близки к тождеству, а сопоставляемые услуги близки к идентичности.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №644849 недействительным в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление о поступлении в Роспатент настоящего возражения и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 11.06.2019, которое было им получено 26.06.2020 (см. сведения сайта <https://www.pochta.ru/tracking> о почтовом отправлении согласно идентификатору 12599346580772).

Однако на указанную дату заседания правообладатель не являлся и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (02.03.2017) товарного знака по свидетельству №644849 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Поступившее возражение подано Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, заинтересованность которого обусловлена тем, что данное лицо является правообладателем товарного знака по свидетельству №637172 – (2), зарегистрированного, в том числе, в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ, с которым оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.

ЮЖНАЯ

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №644849 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

ЮЖНЫЙ

Противопоставленный знак по свидетельству №637172 – (2), представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сходство оспариваемого знака (1) и противопоставленного знака (2) обусловлено тем, что в их состав входят сходные фонетически и тождественные семантически слова «ЮЖНАЯ» – «ЮЖНЫЙ».

Фонетическое сходство обусловлено тем, что данные слова имеют одинаковое количество букв, звуков, слогов, совпадающий состав звуков, за исключением лишь двух конечных звуков (окончаний слов), отличие которых не оказывает решающего влияния на восприятие этих слов в целом.

Семантическое сходство обусловлено совпадением значений (южный (-ая, -ое) – прил. к юг; находящийся на юге, лежащий к югу от чего-либо (см. Яндекс-словари).

Что касается визуального признака сходства, то исполнение сравниваемых обозначений буквами одного алфавита усиливает их сходство.

С учетом изложенного, оспариваемый и противопоставленный знаки ассоциирующимися друг с другом в целом, то есть являются сходными.

В отношении однородности сравниваемых услуг коллегия отмечает следующее.

Согласно доводам возражения предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №644849 оспаривается в отношении следующих услуг:

- 39 класса МКТУ *«аренда складов; бутилирование; услуга розлива в бутылки; доставка товаров; информация по вопросам хранения товаров на складах; расфасовка товаров; снабжение питьевой водой; упаковка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах».*

- 43 класса МКТУ - *закусочные; кафе; кафетерии; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».*

Правовая охрана противопоставленному знаку (2) предоставлена, в том числе, в отношении следующих услуг:

- 39 класса МКТУ *«аренда мест для стоянки автотранспорта; бронирование билетов для путешествий; бронирование маршрутов путешествий; бронирование транспортных средств; информация по вопросам движения; информация по вопросам перевозок; организация путешествий; перевозка путешественников; перевозки автобусные; перевозки пассажирские; посредничество при перевозках; сдача в аренду гаражей; сдача в аренду крытых стоянок для транспортных средств; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги транспортные»;*

- 43 класса МКТУ *«закусочные; кафе; кафетерии; рестораны».*

Оспариваемые услуги 39 класса МКТУ *«аренда складов»* однородны услугам противопоставленного знака (2) *«сдача в аренду гаражей; сдача в аренду крытых стоянок для транспортных средств»*, поскольку относятся к одной родовой категории услуг *«услуги по аренде объектов нежилого фонда»*, имеют одно назначение, один круг потребителей.

Оспариваемые услуги 39 класса МКТУ *«доставка товаров»* однородны услугам противопоставленного знака (2) *«услуги транспортные»*, поскольку соотносятся как вид - род, имеют одно назначение, один круг потребителей.

Остальные оспариваемые услуги 39 класса МКТУ *«бутилирование; услуга розлива в бутылки; информация по вопросам хранения товаров на складах; расфасовка товаров; снабжение питьевой водой; упаковка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах»*

представляют собой услуги, относящиеся к услугам по хранению и упаковке товаров, услугам в области распределения водных ресурсов», т.е. не являются однородными услугами противопоставленного знака, которые относятся к услугам по организации путешествий, транспортным услугам, услугам по аренде, поскольку отличаются друг от друга по виду и назначению, оказываются для разных групп потребителей. При этом, материалов, которые доказывали бы что, данные услуги могут происходить из одного коммерческого источника, возражение не содержит.

Сопоставляемые услуги 43 класса МКТУ идентичны, либо относятся к одной родовой категории услуг «услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», имеют одно назначение, один круг потребителей.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия усматривает основания для признания товарного знака по свидетельству №644849 в отношении услуг 39 класса МКТУ «аренда складов; доставка товаров» и всех услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №644849 недействительным в отношении услуг 39 класса МКТУ «аренда складов; доставка товаров» и всех услуг 43 класса МКТУ.