

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 поступившее 29.05.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Царь Картоха», Челябинская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019700528 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Регистрация комбинированного обозначения «  » по заявке № 2019700528, поданной 14.01.2019, испрашивается в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 30.01.2020 установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени

смешения с товарными знаками « ЦАРЬ », « TZAR », « TSAR », « ЦАРЬ », « Царь », «

«  », «  » по свидетельствам №№ 727551, 552565, 490358, 415689 и 382372, зарегистрированными на имя ООО «Новые технологии», Москва, в отношении услуг 42, 43 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.05.2020, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 30.01.2020.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное комбинированное обозначение и противопоставленные товарные знаки существенно различаются по общему зрительному впечатлению, формируемому с учетом всех словесных и изобразительных элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений;

- учитывая наличие в заявленном обозначении изображения головы в виде картофелины с короной, слово «КАРТОШКА» будет воспринято потребителем как имя вымышленного персонажа (по аналогии с Царём Горохом – персонажем русских фразеологизмов шуточного характера);

- также слово «ЦАРЬ» в сочетании с другим существительным употребляется в переносном смысле и характеризует кого-нибудь или что-нибудь как нечто выдающееся среди других подобных (Царь-колокол, Царь-пушка, Царь-рыба, Царь-ягода, Царь-танк);

- факт вхождения элемента «ЦАРЬ» не свидетельствует о сходстве сопоставляемых обозначений, такой подход широко отражен в практике

рассмотрения возражений (например, не установлено сходство обозначений «FABERGE» и «ДОМ ФАБЕРЖЕ», «Grand Кафе» и «ГРАНД Grand», «ПРЯНАЯ СИМФОНИЯ» и «СИМФОНИЯ»);

- в заявленном обозначении присутствуют дополнительные слова, изменяющие звучание заявленного обозначения по сравнению с коротким словом «ЦАРЬ» и заостряющие внимание потребителей;

- заявленное обозначение отличается от противопоставленных товарных знаков по фонетическому, графическому и семантическому критериям;



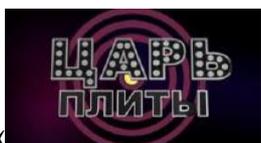
- факт регистрации на имя иного лица товарного знака «» по свидетельству № 537304 для товаров, однородных товарам, присутствующим в перечнях противопоставленных товарных знаков, свидетельствует о признании этих товарных знаков несходными, что должно быть спроецировано на сравнительный анализ заявленного обозначения и товарных знаков «ЦАРЬ»;

- практика иллюстрирует множество случаев регистрации товарных знаков, включающих элемент «ЦАРЬ», в отношении услуг 43 класса МКТУ, а именно:

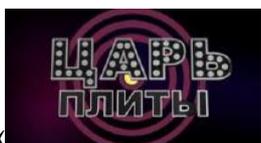


товарные знаки «», «», «»,

«», « ЦАРЬ БУРГЕР », « ЦАРЬ ПИЦЦА »,



ГУРМАН
по царски

«», « ГУРМАН по царски » по свидетельствам №№ 701660, 500629, 479476, 598870, 627909, 452321, 711795, 342938;

- элемент «ЦАРЬ» используется в товарных знаках рядом лиц, оказывающих услуги 43 класса МКТУ, работающих на одном рынке и являющихся конкурентами, однако присутствие одинаковых слов не вызывает

смешения товарных знаков в сознании потребителей, не нарушает прав компаний и не наносит ущерба их коммерческим интересам;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков не использует принадлежащие ему товарные знаки, не оказывает услуги кафе и ресторанов под обозначением «ЦАРЬ», что также исключает риск возникновения смешения.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019700528 для всего заявленного перечня услуг 43 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения «Контур.фокус» в отношении ООО «Новые Технологии»;
- распечатка с сайта novteh-com.ru.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.01.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (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.

Согласно пункту 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019700528



заявлено комбинированное обозначение «», состоящее из изобразительных и словесных элементов. Центральную часть обозначения занимает элемент в виде стилизованного изображения картофелины в короне с глазами и улыбкой. Под изображением картофелины размещен словесный элемент «ЦАРЬ КАРТОШКА», выполненный в две строки оригинальным

шрифтом буквами русского алфавита. В нижней части обозначения расположена изогнутая плашка с надписью «СОБЕРИ И СЪЕШЬ», выполненной буквами русского алфавита. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: черный, желтый, коричневый, светло-коричневый, белый. Регистрация



обозначения «» испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ – «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"».

Согласно оспариваемому решению Роспатента от 30.01.2020 государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019700528

препятствуют товарные знаки «**ЦАРЬ**», «**TZAR**», «**TSAR**», «**ЦАРЬ**», «**Царь**»,

«», «» по свидетельствам №№ 727551, 552565, 490358, 415689 и 382372.

Противопоставленные товарные знаки «**ЦАРЬ**», «**TZAR**», «**TSAR**», «**ЦАРЬ**» и

«**Царь**» по свидетельствам №№ 727551, 552565, 490358 являются словесными, выполнены стандартным шрифтом. В товарном знаке по свидетельству № 727551 словесные элементы «TZAR» и «TSAR», выполненные

буквами латиницы, являются транслитерацией слова «ЦАРЬ». Данные товарные знаки зарегистрированы в отношении, в том числе, услуг 43 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 415689 является комбинированным, представляет собой сложную фигуру с вензелями в верхней и нижней частях, внутри которой расположен словесный элемент «ЦАРЬ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 382372 является комбинированным, представляет собой овал, обрамленный растительным орнаментом, внутри которого расположен словесный элемент «ЦАРЬ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 382372 действует, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ, перечисленных в свидетельстве.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Основным индивидуализирующим элементом, акцентирующим на себе внимание потребителей в первую очередь, во всех противопоставленных товарных знаках является словесный элемент «ЦАРЬ», входящий также в заявленное обозначение.

Однако, данного обстоятельства недостаточно для признания заявленного обозначения и всех противопоставленных товарных знаков сходными в целом.

Указанное обусловлено тем, что в состав заявленного обозначения входят дополнительные словесные и изобразительные элементы, придающие ему иные,

по сравнению с противопоставленными товарными знаками, звучание, смысловое значение и визуальное восприятие.

Так, заявленное обозначение содержит две группы словесных элементов «ЦАРЬ КАРТОШКА» и «СОБЕРИ И СЪЕШЬ», что обеспечивает иную фонетическую длину и произношение заявленного обозначения в отличие от противопоставленных товарных знаков, каждый из которых содержит только один «сильный» элемент «ЦАРЬ».

Следует отметить, что с точки зрения коллегии, выполнение слов «ЦАРЬ» и «КАРТОШКА» в две строки не приводит к утрате их фонетического и семантического восприятия в качестве единой грамматической и смысловой конструкции ввиду следующего.

Обращение к словарно-справочным источникам (в частности, к Толковым словарям Ефремовой Т.Ф. и Ушакова и к Энциклопедическому словарю, опубликованным на портале <http://academic.ru>) показало, что слово «ЦАРЬ» употребляется, в основном, в трех значениях: 1) титул монарха; 2) монарх, то есть конкретное лицо, имеющее этот титул; 3) в качестве указания на превосходство, величие или исключительность среди себе подобных. В последнем значении слово «ЦАРЬ», зачастую, употребляется как часть сложносоставных слов (например, царь-колокол, царь-пушка, царь-якорь, царьград, царь-трава).

Таким образом, наличие словесного элемента «КАРТОШКА» (то же, что картофеля – см. упомянутые выше словари) в заявленном обозначении, наряду с изображением картофеля в короне, приводит к восприятию его смыслового значения как «величественная картошка» и т.п.

Изложенное свидетельствует о различии заложенных в сравниваемые обозначения понятий и идей.

Кроме того, при сравнительном анализе следует учитывать, что в заявленном обозначении индивидуализирующую функцию выполняет все обозначение в целом, включая оригинальный изобразительный элемент и графическую проработку словесных элементов.

В данном случае визуальное восприятие заявленного обозначения существенно отличается от визуального восприятия противопоставленных товарных знаков, благодаря иному общему зрительному впечатлению, иному цветовому сочетанию и графическим особенностям шрифта.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение не является сходным с товарными знаками по свидетельствам №№ 727551, 552565, 490358, 415689 и 382372.

Анализ перечней услуг, в отношении которых испрашивается регистрация знака обслуживания по заявке № 2019700528, и услуг, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков, показал, что все противопоставленные регистрации содержат в своих перечнях услуги «закусочные», «кафе», «кафетерии», «рестораны», «услуги баров», что приводит к выводу об однородности услуг, перечисленных в заявке № 2019700528, услугам, в отношении которых действует правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№ 727551, 552565, 490358, 415689 и 382372.

Вместе с тем несходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков позволяет говорить об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности одному источнику услуг, маркированных заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками.

Следовательно, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 727551, 552565, 490358, 415689 и 382372.

Следует отметить, что коллегией принята во внимание практика регистрации товарных знаков, включающих словесный элемент «ЦАРЬ», предназначенных для индивидуализации услуг 43 класса МКТУ. А также учтены продемонстрированные на заседании коллегии сведения сайта <https://king-potato.ru/>, администрирование которого осуществляется учредителем заявителя (данные подтверждены в ходе проведения экспертизы заявленного обозначения), касающиеся деятельности заявителя с использованием заявленного обозначения

на значительной территории Российской Федерации, что призвано обеспечить узнаваемость обозначения по отношению к услугам заявителя.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2020, отменить решение Роспатента от 30.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019700528.