

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 24.08.2017, поданное индивидуальным предпринимателем Кононенко Екатериной Владимировной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016703972, при этом установила следующее.

Обозначение « **С Е В Е Р Я Н Е** » по заявке №2016703972 заявлено 12.02.2016 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 28.04.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016703972 в отношении товаров и услуг 29, 35 (части) классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части услуг 35 и всех товаров/услуг 30, 43 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:

- со словесным знаком обслуживания « **С Е В Е Р Я Н И Н** » по свидетельству №614002 с приоритетом от 08.04.2015, зарегистрированным на имя ООО «МАСТЕР

БРУСА», Санкт-Петербург, в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, являющихся однородными услугам 35, 43 классов МКТУ заявленного перечня;



- с комбинированным товарным знаком «*Северянин*» по свидетельству №537701 с приоритетом от 27.09.2013, зарегистрированным на имя ООО «Северянин», г. Пенза, в отношении товаров 30 класса МКТУ, являющихся однородными товарам 30 класса МКТУ заявленного перечня.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.08.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное комбинированное обозначение представляет собой композицию, состоящую из оригинальных букв русского алфавита, при этом часть букв, а именно вторая, четвертая, седьмая и восьмая исполнены таким образом, что утрачен их буквенный характер, и, следовательно, они не могут быть прочитаны;

- заявленное обозначение может быть прочитано как «свря», следовательно, оно является фантазийным;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №537701 и №614002 включают словесный элемент «Северянин», означающий «уроженец или житель севера»;

- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными фонетически, поскольку не совпадают ни в одном слоге;

- поскольку заявленное обозначение является фантазийным, а противопоставленные товарные знаки имеют конкретное смысловое значение, сравниваемые знаки не являются семантически сходными;

- за счет оригинального исполнения букв заявленное обозначение представляет собой единую, цельную графическую композицию, отличающуюся визуально от противопоставленных товарных знаков;

- таким образом, в целом заявленное обозначение и товарные знаки по свидетельствам №537701 и №614002 не являются сходными;

- доводы заявителя о несходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков подтверждаются регистрацией аналогичных товарных знаков в отношении однородных товаров/услуг:

товарный знак по свидетельству №537701 со словесным элементом «Северянин» и товарные знаки по свидетельствам №№171333,124608 со словесным элементом «Северянка» зарегистрированы в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

товарный знак по свидетельству №614002 со словесным элементом «Северянин» и товарные знаки по свидетельствам №№ 400565, 228800 со словесным элементом «Северянка» зарегистрированы в отношении однородных услуг 35,43 классов МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ.

К возражению приложены распечатки из справочно-информационного ресурса «Открытые реестры» товарных знаков, упомянутых в тексте возражения [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты (12.02.2016) поступления заявки №2016703972 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 июля 2015 г. N 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38572 (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.

В соответствии с пунктом 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 заявлении 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.

Согласно пункту 43 Правил, изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «**С Е В Е Р Я Н Е**», включающее словесный элемент «СЕВЕРЯНЕ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Все буквы, за исключением буквы «В», имеют оригинальную графическую проработку.

Заявленному обозначению отказано в государственной регистрации товарного знака для части заявленных услуг 35 и всех заявленных товаров/услуг 30, 43 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В рамках указанной нормы заявленному обозначению противопоставлены ранее зарегистрированные в отношении однородных товаров и услуг на имя иных лиц товарные знаки по свидетельствам №614002 и №537701.

Товарный знак по свидетельству №614002 представляет собой словесное обозначение «**С Е В Е Р Я Н И Н**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Товарный знак по свидетельству №537701 представляет собой



комбинированное обозначение «**Северяний**», включающее стилизованное изображение пингвина в поварском колпаке и словесный элемент «СЕВЕРЯНИН», выполненный оригинальным шрифтом голубого цвета буквами русского алфавита.

Необходимо отметить, что при оценке комбинированных обозначений необходимо руководствоваться пунктом 6.3.2. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.12.2009 №197, согласно которому «при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный».

Таким образом, основную индивидуализирующую функцию в товарном знаке по свидетельству №537701 выполняет слово «СЕВЕРЯНИН».

Заявитель в своем возражении не оспаривает однородность товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, в отношении которых Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016703972, и товаров/услуг 30, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне товарных знаков по свидетельствам №614002 и №537701, совпадающих по роду/виду (представлены услуги, связанные с продвижением товаров для третьих лиц, обеспечением временным жильем, услуги общественного питания и пр., кондитерские, мучные, мукомольно-крупяные и готовые кулинарные изделия, соусы, специи, напитки и пр.), назначению, кругу потребителей. В связи с изложенным сопоставляемые товары и услуги признаны коллегией однородными.

Доводы заявителя о несходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков сводятся к тому, что словесный элемент «СЕВЕРЯНЕ» заявленного обозначения за счет оригинального графического исполнения букв будет восприниматься потребителями в качестве фантазийного слова «свря». В этой связи, по мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, включающие слово «СЕВЕРЯНИН», не являются фонетически, семантически и графически сходными.

По вопросу восприятия словесного элемента «СЕВЕРЯНЕ» заявленного обозначения коллегия отмечает следующее.

Наличие у букв «Е» и буквы «Н» дополнительных горизонтальных линий, по мнению коллегии, не привело к утрате буквенного характера (на чем настаивает в возражении заявитель), поскольку в указанных буквах в целом сохранено характерное для букв «Е» и «Н» начертание (графика). Таким образом, наиболее вероятно словесный элемент заявленного обозначения будет восприниматься потребителями как слово «СЕВЕРЯНЕ».

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №614002 и №537701 коллегией установлено следующее.

Словесные элементы «СЕВЕРЯНЕ» заявленного обозначения и «СЕВЕРЯНИН» противопоставленных товарных знаков являются фонетически сходными, поскольку совпадает состав большинства букв/звуков и их расположение по отношению друг к другу. Кроме того, знаки порождают одинаковые смысловые ассоциации, связанные, как отмечалось в заключении по результатам экспертизы, с «северянином» - жителем, уроженцем Севера или северной части какой-либо местности государства («северяне» является множественным числом от «северянин»).

Следует согласиться с доводами возражения о визуальном различии знаков, однако данные отличия не являются решающими при установлении сходства сравниваемых обозначений в целом, поскольку имеет место фонетическое и семантическое сходство их сильных словесных элементов.

Относительно приведенных в возражении примеров регистрации товарных знаков при наличии аналогичных, по мнению заявителя, оснований для отказа, следует отметить, что возможность регистрации товарных знаков рассматривается отдельно в зависимости от конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №614002 и №537701 до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.08.2017, оставить в силе решение Роспатента от 28.04.2017.