


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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.08.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кит плюс», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018735744, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2018735744, поданной 17.08.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 03, 05, 32, 33 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) в следующем цветовом сочетании: зеленый, синий, светло-синий, белый, красный.

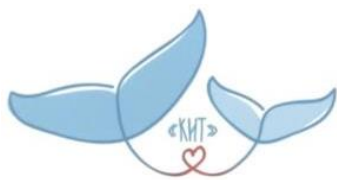
Роспатентом 27.09.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ и всех заявленных товаров 01, 32, 33 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ, всех товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:



- по свидетельству №617025 с приоритетом от 06.04.2011 – (1), зарегистрированным на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, Республика Башкортостан в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- по свидетельству №602737 с приоритетом от 09.12.2014 – (2), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "КИТ", 143362, Московская область, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- по свидетельству №632281 с приоритетом от 20.10.2014 – (3), зарегистрированным на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, Республика Башкортостан в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- по свидетельству №504257 с приоритетом от 30.03.2012 – (4), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Коржи и Тарталеты", Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- по свидетельству №459458 с приоритетом от 06.04.2011 – (5), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью

"УралПолиИмпекс", г. Екатеринбург, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- по свидетельству №522784 с приоритетом от 02.11.2011 – (6), зарегистрированным на имя Купреева Василия Владимировича, Московская область в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

В Роспатент 27.08.2020 поступило возражение, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-6) не являются сходными по всем признакам сходства сравниваемых обозначений. Так, сравниваемые обозначения производят разное общезрительное впечатление, обусловленное разным композиционным решением, содержат разное количество слов;

- заявитель также отмечает, что при анализе сходства сравниваемых обозначений следует учитывать важность изобразительных элементов, входящих в их состав, их пространственное положение относительно словесного элемента и насколько данные элементы являются оригинальными;

- кроме того, в отношении противопоставленных знаков (1, 3) заявитель отмечает, что правообладатель данных товарных знаков не осуществляет деятельность в области оказания услуг 35 класса МКТУ;

- не все заявленные товары 03, 05 классов МКТУ однородны товарам 03, 05 классов МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака (6).

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018735744 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.08.2018) поступления заявки № 2018735744 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

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


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 № 2018735744 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного растительного рисунка и словесные элементы «ПЛЮС» и «КИТ», выполненные один под другим буквами русского алфавита разного размера, толщины и цвета.


Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: зеленый, синий, светло-синий, белый, красный.

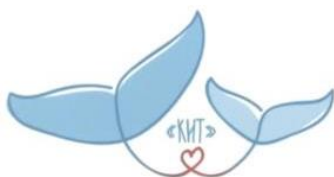
Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01, 03, 05, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

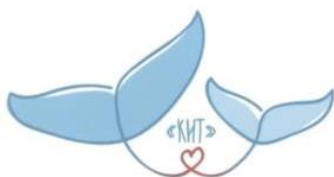
Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:



-  по свидетельству №617025 – (1). Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ;



-  по свидетельству №602737 – (2). Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ;

КИТ

- по свидетельству №632281 – (3). Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ;



- по свидетельству №504257 – (4). Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ;



- по свидетельству №459458 – (5). Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16, 28 и услуг 35 классов МКТУ;



- по свидетельству №522784 – (6). Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что в настоящее время правовая охрана товарного знака (5) действует только в отношении товаров 16, 28 классов МКТУ, поскольку согласно государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на данный товарный знак за № РД0223391 от 23.05.2017 исключительное право в отношении всех услуг 35 класса МКТУ передано Ибатуллину А.В. Номер свидетельства на товарный знак, выданного приобретателю: 617025 – противопоставленный товарный знак (2).

В этой связи коллегия считает возможным снять данное противопоставление ввиду неоднородности товаров 16, 28 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака (5), и заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

С учетом изложенного, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса проводится в отношении товарных знаков (1-4, 6).

При анализе сравниваемых обозначений коллегия учитывала следующее.

В комбинированных обозначениях именно словесный элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя, поскольку он легче запоминается и, как правило, является главным средством индивидуализации товара.

Словесные элементы «КИТ» и «ПЛЮС», входящие в состав заявленного обозначения, и словесные элементы «КИТ» и «ФАРМА», входящие в состав в противопоставленном знаке (6), исходя из особенностей графического исполнения, воспринимаются как два самостоятельных элемента, поскольку соответствующие слова расположены один под другим, выполнены буквами разного размера и толщины, разными шрифтовыми единицами.

Кроме того, сочетание указанных выше слов «КИТ», «ПЛЮС» и «КИТ», «ФАРМА» в силу их семантического значения не формирует какой-либо новой оригинальной семантики, которая бы не совпадала со значением составляющих его слов, тем самым данные слова не образуют словосочетания.

С учетом изложенного, правомерным является выделение словесного элемента «КИТ» в заявленном обозначении и в противопоставленном знаке (6) и проведение анализа отдельно по данному словесному элементу.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-4, 6) обусловлено тем, что они содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «КИТ», несущий в обозначениях основную индивидуализирующую функцию, а выполнение данного элемента буквами одного алфавита сближает сравниваемые обозначения визуально.

Следует отметить, что в целом сравниваемые обозначения, действительно, имеют некоторые отличия, вместе с тем, при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет именно фонетический и семантический фактор, на основе которых и было установлено сходство.

С учетом изложенного выше, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия, и, следовательно, признаются сходными.

Анализ однородности заявленных товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ (в отношении которых Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака) и товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (1-4, 6), показал следующее.

Сопоставляемые товары 03 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (парфюмерно-косметическая продукция), имеют одно назначение, широкий круг потребителей, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом.

При этом коллегия учитывала, что согласно положениям ГОСТа 32048-2013 пункт 2.102 «Продукция парфюмерно-косметическая. Термины и определения» парфюмерно-косметическая продукция – вещества или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека, в том числе на кожу, волосяной покров, ногти, губы, зубы с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или их защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними.

Сопоставляемые товары 05 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одним родовым категориям товаров, таким как: «фармацевтическая продукция», либо «гигиенические средства», либо «диетические вещества для медицинских целей и детское питание», либо «препараты стоматологические», либо «дезинфекционные средства, к которым относятся дезинфицирующие средства», соответственно имеют одно назначение и круг потребителей, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом.

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ относятся к услугам по продвижению товаров (продвижение товаров – это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров, в связи с чем данный вид услуг может включать услуги торговли и рекламы), либо к услугам в области управления бизнесом, которые представляют собой совокупность мер, направленных на эффективное управление коммерческого предприятия, в связи с чем данный вид услуг может включать офисные услуги, консультационные услуги в области управления бизнесом, исследование рынка, сбор статистических данных. В связи указанные услуги признаются однородными, поскольку относятся к одной родовой категории, имеют одно назначение, один круг потребителей.

Что касается довода заявителя о том, что правообладатель противопоставленных знаков (1, 3) не оказывает услуги 35 класса МКТУ, то следует отметить, что оценке подлежат те услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана данным товарным знакам.

Ссылка заявителя на судебные решения, указанные в возражении, касается других товарных знаков, по которым установлены иные обстоятельства, при этом сторона данного спора не являлась участником рассмотрения этих дел, в связи с чем является несостоятельной, поскольку не может быть рассмотрена как преюдициальная.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров и услуг и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 27.09.2019.