


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **коллегии 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 (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.10.2023, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 676167, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака «» с приоритетом от 13.09.2017 по заявке № 2017737748 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.10.2018 за № 676167 на имя ИП Паньшину Елену Николаевну, г. Воронеж, ул. Поддубная, 25 (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 39, 40, 41, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Товарный знак выполнен в коричневом, белом, салатный, светло-желтом цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.10.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 676167 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит товарный знак

**ДОМАШНИЙ** по свидетельству №324923 – (2) с приоритетом от 16.11.2005 (срок действия регистрации продлен до 16.11.2025), правовая охрана которому предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ;

- несоответствие оспариваемого товарного знака (1) положениям пункта 6 и пункта 10 статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что его словесный элемент тождественен словесному элементу противопоставленного товарного знака (2);

- оспариваемый товарный знак (1) зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ «*офисная служба (торговля)*», 40 класса МКТУ «*обработка материалов (копчение и заморозка пищевых продуктов)*» и услуг 43 класса МКТУ «*услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками*», которые однородны услугам 43 класса МКТУ «*закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом*», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (2);

- при этом услуги 35 класса МКТУ «*офисная служба (торговля)*», вероятно, представляют собой услуги по торговле, в связи с чем являются однородными услугам 43 класса МКТУ «*услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом*»;

- высокая степень сходства сравниваемых обозначений, даже несмотря на низкую степень однородности части сопоставляемых услуг, обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №676167 частично, а именно в отношении услуг 35 класса МКТУ «офисная служба (торговля)», 40 класса МКТУ «обработка материалов (копчение и заморозка пищевых продуктов)» и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №676167, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются сходными в целом, поскольку производят разное общезрительное впечатление в силу того, что оспариваемый товарный знак (1) является комбинированным, выполненным в виде композиции, состоящей из изобразительных и словесных элементов «ДОМАШНИЙ» и «НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ», при этом словесный элемент «ДОМАШНИЙ», выполнен в оригинальной графике, в то время, как противопоставленный товарный знак (2) является словесным, выполненным стандартным шрифтом;

- кроме того, оспариваемый товарный знак (2) в целом ассоциируется средним российским потребителем с заведением, где производят натуральные продукты – продукты, состоящие из природных, натуральных и безвредных компонентов, в связи с чем сравниваемые товарные знаки не сходны семантически;

- оспариваемые и противопоставленные услуги имеют разное назначение и оказываются в разных областях деятельности, следовательно, не являются однородными;

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №676167.

Правообладателем была представлена выписка из ЕНРЮЛ, содержащая сведения об ИП Паньшиной Елены Николаевны – [1].

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

С учетом даты (13.09.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- 1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;
- 2) 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).

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.


В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

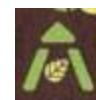
В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

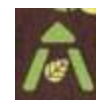
Заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что ИП Ибатуллин А.В. является правообладателем товарного знака «ДОМАШНИЙ» по свидетельству №324923 – (2), с которым оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 676167 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, исполненное в рубиново-красном, оранжевом, бирюзовом цветовом сочетании.

Входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом, является неохраняемым элементом. В словесном элементе



«ДОМАШНИЙ», несмотря на художественную проработку элемента «», характер его графического исполнения приближен к написанию прописных буквы «А». При этом все остальные буквы хорошо читаются. Указанное приводит к тому, что

словесный элемент «» легко прочитывается и однозначно воспринимается как слово «ДОМАШНИЙ».

Следует отметить, что он занимает доминирующее центральное положение в знаке, выполнен более крупным размером, чем изобразительные элементы, тем самым акцентируется внимание потребителя в первую очередь

Несоответствие товарного знака по свидетельству №676167 требованиям пункта 6(2) и 10 статьи 1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения с товарным знаком «

**ДОМАШНИЙ** по свидетельству №324923 – (2), который принадлежит лицу, подавшему возражение.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

При анализе сравниваемых товарных знаков коллегия учитывала следующее.

В оспариваемом и противопоставленном товарных знаках (1) и (2) основным индивидуализирующим элементом является «ДОМАШНИЙ», в силу того, что в противопоставленном товарном знаке (2) данный элемент является единственным, а в оспариваемом товарном знаке (1), состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Кроме того, в случае, когда обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Таким образом, сходство оспариваемого товарного знака (1) с противопоставленным товарным знаком (2) обусловлено тем, что они содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ДОМАШНИЙ», несущий в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Что касается визуального признака сходства то, сравниваемые знаки производят разное общезрительное впечатление, вместе с тем, при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет фонетический и семантический фактор тождества основных элементов «ДОМАШНИЙ», которые исполнены буквами одного алфавита, что в свою очередь, усиливает их сходство.

В отношении цветового фона, используемого в оспариваемом товарном знаке (1), коллегия отмечает, что он не может служить признаком, определяющим его оригинальность и уникальность в качестве товарного знака. Цвет является характеристикой (свойством) обозначения, предназначенного для индивидуализации товаров, необходим для использования в товарных знаках неограниченного круга лиц, то есть само по себе не способно выполнять отличительную функцию, присущую товарному знаку.

Довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак (1) в целом ассоциируется средним российским потребителем с заведением, где производят

натуральные продукты – продукты, состоящие из природных, натуральных и безвредных компонентов представляется декларативным, поскольку не подтвержден какими-либо материалами, что не позволяет признать его убедительным.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака оспаривается в отношении следующих услуг:

- 35 класса МКТУ *«офисная служба (торговля)»*,
- 40 класса МКТУ *«обработка материалов (копчение и заморозка пищевых продуктов)»*,
- 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками»*.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2) предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ *«закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом»*.

Анализ однородности сопоставляемых услуг показал следующее.

Оспариваемые услуги 40 и 43 классов МКТУ однородны услугам 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (2), в силу того, что сопоставляемые услуги относятся к одной родовой категории услуг (услуги общественного питания), взаимодополняемы, поскольку подразумевают под собой приготовление блюд различными способами, включая копчение и заморозку, имеют одно назначение и один круг потребителей, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти услуги могут оказываться одним лицом.

Что касается оспариваемых услуг 35 класса МКТУ *«офисная служба (торговля)»*, то, с учетом конкретизации данной услуги (торговля), они представляет собой услуги, связанные с управленческой деятельностью предприятий торговли, такие как, организационно-административные услуги; услуги по переработке цифровых данных (бухгалтерия, учет, расчеты) и др., назначение которых обеспечение эффективную деятельность предприятия.



В связи с чем оспариваемые услуги 35 класса МКТУ признаются коллегией неоднородными услугам 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2), которые, как было указано выше, относятся к услугам общественного питания, поскольку по своей природе и назначению относятся к разным видам услуг, связаны с разными видами хозяйственной деятельности и оказываются разными хозяйствующими субъектами, что позволяет потребителю их не смешивать.

При этом, возражение не содержит материалов, которые доказывали бы что, данные услуги могут происходить из одного коммерческого источника.

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №676167 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса правомерным только в отношении оспариваемых услуг 40 и 43 классов МКТУ, указанных выше.

В отношении довода о несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса может быть применено к товарному знаку, который состоит из отдельных элементов, и один из элементов представляет собой товарный знак другого лица. При этом такой элемент, присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения).

Действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

В оспариваемом товарном знак (1), как было указано выше, именно элемент «ДОМАШНИЙ» является доминирующим, выполняющим основную индивидуализирующую функцию товарного знака, в связи с чем не может быть признан как не существенным, занимающим периферийную позицию.

Таким образом, положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса не может быть применено к оспариваемому товарному знаку.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.10.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 676167 недействительным в отношении всех услуг 40 класса МКТУ и части услуг 43 класса МКТУ, а именно «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».**