

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.08.2019, поданное Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №697214, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2017732894 с приоритетом от 09.08.2017 зарегистрирован 08.02.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №697214 в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «БАЛТИЙСКИЕ УЗОРЫ», г. Калининград (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой оригинально выполненный


элемент «  ».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.08.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №697214 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных



прав на товарный знак «», по свидетельству №667880 с приоритетом от 23.09.2005 в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения, поскольку содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Jantar»/«Янтарь»;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными;

- фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «Jantar» и «Янтарь» сравниваемых товарных знаков может компенсировать низкую степень однородности части услуг 35 класса МКТУ;

- - лицо, подавшее возражение, приводит судебную практику (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам № С01-268/2018 от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017; определение Верховного суда Российской Федерации от 05.12.2017 №300-КГ 17-12018 от 05.12.2017 № 300-КГ 17-12021, от 05.12.2017 № 300-КГ 17-12023) – [1], согласно которой вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров. Семантическое и фонетическое тождество сравниваемых знаков компенсирует возможно низкую степень однородности сравниваемых товаров и услуг.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №697214 недействительной в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного лицом, подавшим возражение, была представлена фотографии магазина лицензиата противопоставленного товарного знака – [2].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии не присутствовал и отзыв не представил.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (09.08.2017) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6(2) 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 43 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

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

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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


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).

Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №697214 представляет собой оригинальную композицию, выполненную буквами латинского алфавита. Знак охраняется в темно-коричневом, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.




Противопоставленный знак «  » по свидетельству №667880 является комбинированным, включающим в свой состав словесный элемент «Янтарь», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения колоса. Словесный и изобразительный элементы расположены на фоне стилизованного треугольника. Знак выполнен в светло-коричневом, коричневом, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ [1].

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные элементы «Jantar»/«Янтарь».

Вместе с тем, сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Как было указано выше, в противопоставленный товарный знак [1] входит словесный элемент «Янтарь», который легко прочитывается, тогда как

оспариваемый товарный знак «  » имеет оригинальную художественную проработку, в связи с чем воспринимается как графическая комбинация из латинских букв разного размера, выполненных в оригинальной графике, (например, элемент первая буква «J» может восприниматься как цифра «1», или как графический элемент в виде угла), вследствие чего указанный элемент утратил словесный характер и воспринимается как оригинальное изобразительное обозначение.

С учетом изложенного решающее значение при сравнении оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] имеет визуальный фактор сходства.

Сопоставительный анализ показал, что сравниваемые знаки не являются сходными, поскольку производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное тем, что сравниваемые знаки существенно различаются композиционным построением, а также наличием в противопоставленном товарном знаке [1] различных изобразительных элементов.

Кроме того, коллегия отмечает, что довод лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент «Jantar» имеет тождественную семантику со словесным элементом «Янтарь», является несостоятельным, поскольку данный элемент переводится с португальского языка как «ужин», см. Интернет, словари <https://www.translate.ru/>.

Исходя из вышеизложенного следует, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [1] по-разному воспринимаются потребителем, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой, то есть об отсутствии сходства.

Анализ однородности услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №697214 и противопоставленного знака [1], показал следующее.

Анализ перечней сравниваемых знаков показал, что услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; организация торгово-закупочной деятельности; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» оспариваемого товарного знака, и услуги 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], включая услуги магазинов розничной и оптовой продажи» противопоставленного товарного знака [1] являются однородными, поскольку относятся к одному виду услуг – услугам по продаже товаров, имеют одно назначение и круг потребителей.

Однако, при установленном несходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком [1] вывод об однородности услуг не повлияет на отсутствие смешения знаков в гражданском обороте.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении приведенных лицом, подавшим возражение, судебных решений [1] следует отметить, что они касаются других товарных знаков, по которым установлены иные обстоятельства, и участниками которых являлись другие лица, в связи с чем не имеют преюдициального значения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.08.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №697214.