

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.11.2019, поданное ИП Ибатуллин А.В., респ. Башкортостан, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 620331, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2015715704, поданной 27.05.2015, зарегистрирован 15.06.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 620331 на имя ООО «СВК», Ростовская обл., г. Морозовск (далее - правообладатель) в отношении товаров 32, услуг 35, 39, 40 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Срок действия исключительного права на оспариваемый товарный знак 27.05.2025.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый



товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в цветовом сочетании: «зелёный, тёмно-зелёный, салатový, жёлтый, жёлто-коричневый, коричневый, тёмно-коричневый, красный, белый».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 15.11.2019 возражение, в котором выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 15.11.2019, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак [1] является сходным до степени смешения с товарным знаком **ЯБЛОКО** [2] по свидетельству № 683198 с приоритетом от 27.12.1995 (дата истечения срока действия исключительного права: 27.12.2025), правообладателем которого является лицо, подавшее возражение;
- оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Яблочко» / «Яблоко»;
- словесный элемент «ДОНСКОЕ» оспариваемого товарного знака является слабым словесным элементом, выполнен значительным меньшим шрифтом и буквами зеленого цвета на зеленом фоне;
- услуги, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки [1] и [2], являются либо идентичными, либо однородными;
- противопоставленный товарный знак [2] используется лицензиатом этого товарного знака для индивидуализации магазина «ЯБЛОКО»;
- в возражении приведены ссылки на судебную практику (№ СИП-450/2017 и т.д.).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 620331 [1] в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 15.11.2019 возражением, отзыв по его мотивам не представил.

Уведомленные надлежащим образом правообладатель и лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии отсутствовали. Согласно пункту 4.3 Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена ИП Ибатуллиным А.В., г. Уфа, являющегося правообладателем исключительного права на товарный знак [2]. Факт наличия «старшего» исключительного права лица, подавшего возражение, иллюстрирует его заинтересованность в подаче данного возражения в отношении испрашиваемого объема притязаний при оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака [1] по сходству.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] по свидетельству № 620331 в отношении всех товаров и услуг была осуществлена 15.06.2017. подача возражения произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (27.05.2015) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.



Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству № 620331 с приоритетом от 27.05.2015 является комбинированным, содержит стилизованное изображение яблока и листочка, а также словесный элемент «ДОНСКОЕ Яблочко». Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 32, услуг 35, 39, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «зелёный, тёмно-зелёный, салатный, жёлтый, жёлто-коричневый, коричневый, тёмно-коричневый, красный, белый».

Словесный элемент «ДОНСКОЕ Яблочко» оспариваемого товарного знака [1] выполнен в жёлто-коричневой рамке с изображением яблока и листочка и прочитывается однозначно.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак **ЯБЛОКО** [2] по свидетельству № 683198 с приоритетом от 27.12.1995 (дата истечения срока действия исключительного права: 27.12.2025) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуги 35 класса МКТУ «сбыт товара через посредников».

Как известно, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Анализ по фонетическому фактору сходства словесного элемента «ДОНСКОЕ Яблочко» оспариваемого знака [1] и словесного товарного знака «ЯБЛОКО» [2]

показал, что сравниваемые обозначения имеют звуковые различия, обусловленные наличием в оспариваемом знаке [1] прилагательного «ДОНСКОЕ», а также уменьшительно-ласкательной формы «Яблочко», что в целом способствует формированию разных фонетических образов.

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее. Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой название фрукта - яблоко. Вместе с тем, оспариваемый товарный знак [1] «ДОНСКОЕ Яблочко» формирует иной смысловой образ: яблочко, выращенное на плодородных землях берегов Дона, то есть яблочко, выращенное в конкретном месте. Следовательно, семантические образы, заложенные в сопоставляемых знаках [1] и [2] различны.

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства оспариваемого знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее. Сравнимые знаки производят различное зрительное впечатление. Противопоставленный товарный знак [2] представляет словесное обозначение «ЯБЛОКО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Оспариваемый товарный знак [1] представляет собой целостную конструкцию, включающую стилизованный элемент «ДОНСКОЕ Яблочко», оригинальное изображение яблока, листочка. При этом сравниваемые знаки [1] и [2] имеют разное цветовое сочетание (черные буквы «ЯБЛОКО» [2] и зелёно-тёмно-зелёно-салатово-жёлто-жёлто-коричнево-коричнево-тёмно-коричнево-красно-белые цветовые оттенки оспариваемого знака [1]). Изложенное приводит к формированию разных визуальных образов сравниваемых знаков.

Проведенный анализ позволяет коллегии сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых знаков [1] и [2] по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

Указанное обуславливает отсутствие ассоциирования сравниваемых знаков [1] и [2] друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии сходства.

В отношении однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» оспариваемого товарного знака [1] и услуга 35 класса МКТУ «сбыт товара через посредников» противопоставленного товарного знака [2] связаны с непосредственной продажей произведенных товаров, то есть они имеют общее назначение, круг потребителей, направлены на достижение одних и тех же целей, что свидетельствует об их однородности. Остальные услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] связаны с рекламой, маркетинговыми, конторскими услугами и не являются однородными вышеуказанной услуге 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] ввиду разного назначения, рода/вида услуг и круга потребителей.

Вместе с тем, учитывая отсутствие сходства между сравниваемыми товарными знаками [1] и [2] более детальный анализ перечня сравниваемых услуг на предмет установления их однородности не целесообразен.

Учитывая отсутствие сходства, однородные услуги 35 класса МКТУ, маркированные сравниваемыми знаками [1] и [2], не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности этих услуг одному производителю.

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что регистрация оспариваемого товарного знака [1] произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, в конце текста возражения ссылается на требования пункта 7 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, какая-либо аргументация и доказательства несоответствия оспариваемого товарного знака [1] указанному требованию отсутствуют. В возражении не приведено в качестве противопоставлений оспариваемому товарному знаку [1] охраняемые в соответствии с действующим законодательством НМПТ (пункт 7 статьи

1483 Кодекса). Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что регистрация товарного знака [1] произведена в нарушение требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Довод об использовании противопоставленного товарного знака [2] его лицензиатом не влияет на выводы коллегии в части соответствия произведенной регистрации оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.11.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 620331.