

**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 23.12.2019, поданное ООО «Е72», г. Тюмень (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019742487 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.




Комбинированное обозначение «»  
по заявке №2019742487, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.08.2019, заявлено на регистрацию в качестве знака обслуживания на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ,

указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.11.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков, включающих в свой состав словесный элемент «Счастье», зарегистрированных ранее на имя ООО «Бонер», Санкт-Петербург (свидетельство №475116 с приоритетом от 23.09.1997 (1), свидетельство №475117 с приоритетом от 11.03.2004 (2) свидетельство №475118 с приоритетом от 07.04.2008 (3), свидетельство №475119 с приоритетом от 10.11.2010 (4), свидетельство №515771 с приоритетом от 08.11.2011 (5), для однородных услуг 43 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:




- заявленное комбинированное обозначение «» представляет собой стилизованное обозначение, состоящее из букв «ч», «т», «е» и изобразительных элементов, выполненное на ярко желтой плашке;



- центральное положение в данном обозначении занимает голубая птичка, с которой начинается восприятие обозначения;

- птичка представляет собой изображение конкретного объекта, а не абстрактного, что позволяет его отнести к легко запоминающимся;




- в противопоставленных товарных знаках «» №515771 (5),



«  » №475117 (2), «  » №475118 (3) присутствуют собственные оригинальные элементы, существенным образом влияющие на общее впечатление, а обозначения в целом имеют разные очертания, разное композиционное построение, что не позволяет провести ассоциативные связи между ними;

# Счастье

-противопоставленные товарные знаки «  » №475119 (4), « *СЧАСТЬЕ* » №475116 (1) являются словесными и выполнены в черном цвете;

- заявленное обозначение не содержит словесного элемента, на который потребители могли бы сделать акцент;

- внимание потребителей концентрируется на изобразительных элементах, таких как птичка, крючок, напоминающей букву «С», завитушки, напоминающей букву греческого алфавита «гамма»;

- заявленное обозначение выполнено в оригинальной графической манере, поэтому решающее значение при его сравнении с противопоставленными товарными знаками имеет визуальный фактор;

- анализ обозначений показывает, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не имеют близких и совпадающих звуков, имеют разное количество букв и слогов, фонетическую длину;

- заявленное обозначение представленными в нем изобразительными элементами не указывает на слово «счастье», не ассоциируется с ним;


- основным критерием, который должен лежать в основе сравнения обозначений является графический критерий с учетом комбинированного характера заявленного обозначения и отсутствия в нем слов;

- заявитель приводит примеры регистраций с оригинальной художественной

проработкой заявка №2010740741 «  », товарный знак №260286

« **FITNESS** », и заявка №2013726216 «  », товарный знак №262160

«  », товарный знак №286257 «  », товарный знак №223377

«  », в которых, по его мнению, схожая с заявленным обозначением ситуация.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации знака обслуживания в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.08.2019) поступления заявки №2019742487 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 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 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.

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;

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;

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 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. 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 является комбинированным, представляющим собой желтый фон на котором написано слово «Счастье». Буква «а» стилизована под птичку голубого цвета, которая наложена на букву «с», буква «ь» стилизована под завитушку. Словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом, буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**СЧАСТЬЕ**» (1) является словесным, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ (7-ая редакция МКТУ).




Противопоставленный товарный знак «» (2) является комбинированным, изобразительный элемент представляет собой рамку с вензелями, на фоне которой расположен словесный элемент «Счастье», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.




Противопоставленный товарный знак «  » (3) является комбинированным, изобразительный элемент представляет собой рамку с вензелями, на фоне которой расположен словесный элемент «СЧАСТЬЕ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

# Счастье

Противопоставленный товарный знак «  » (4) является словесным, выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » (5) является комбинированным и представляет собой ажурную рамку с вензелями, цветами, двумя ангелочками, посередине расположен словесный элемент «Счастье», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении 43 класса МКТУ.

Не смотря на сильную графическую проработку букв «а», «с», «ь», заявленное обозначение прочитывается как «Счастье», которое несет основную индивидуализирующую функцию.

Противопоставленные товарные знаки (1-5) включают в свой состав словесный элемент «Счастье», который легко прочитывается и на нем в первую очередь акцентируется внимание потребителей.

В связи с вышеизложенным, анализ на сходство и тождество проводится по словесному элементу «Счастье».

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-5) было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Счастье»/«СЧАСТЬЕ» (где: «Счастье» - 1) чувство и состояние полного, высшего удовлетворения. 2) успех, удача. (см. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>, Толковый словарь С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведова.) Словесные элементы «Счастье»/«СЧАСТЬЕ» занимают в сопоставляемых обозначениях доминирующее положение, они легче запоминаются и на них акцентируется внимание потребителя при восприятии знаков.

Стоит согласиться с заявителем, что заявленное обозначение включает в свой состав оригинальные изобразительные элементы, которые придают ему визуальные отличия.

Вместе с тем, словесные элементы противопоставленных товарных знаков (1-5) являются сильными элементами, поскольку занимают доминирующее положение и легко прочитываются. Так, словесные элементы в сравниваемых знаках «Счастье»/«СЧАСТЬЕ» выполнены буквами русского алфавита, что сближает их графически. Так же коллегия отмечает, что при наличии фонетического и семантического тождества словесного элемента «Счастье», визуальный критерий сходства не является определяющим.

На основании вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу об ассоциировании заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В возражении заявитель ссылается на иные заявки/товарные знаки, которые с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Однако данный довод не может быть признан убедительным, поскольку делопроизводство по каждому делу ведется самостоятельным независимым порядком с учетом обстоятельств конкретного дела.

Сравнительный анализ услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.



Услуги 43 класса МКТУ заявленного обозначения идентичны или однородны услугам 43 класса МКТУ, содержащимся в перечнях противопоставленных товарных знаков (2-5), а также услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1) в силу того, что представляют собой схожие виды деятельности, имеющие одну цель – приготовление пищевых напитков и продуктов и обеспечение ими потребителей, схожие условия реализации – через предприятия общественного питания, один круг потребителей. Однородность товаров заявителем в возражении не оспаривается.

Маркировка аналогичных услуг сходными обозначениями предопределяет принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности услуг одному изготовителю.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-5) в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

На основании представленной выше информации, коллегия приходит к выводу о том, что вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 15.11.2019.**