


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.09.2024, поданное ООО «АЛМАГ», Московская область, г. Мытищи (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023758324, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке № 2023758324, поданной 03.07.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.05.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «%» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой общепринятый символ, в связи с чем не обладает различительной способностью.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «АлкоШоп» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляет собой видовое наименование предприятия, указывает на назначение услуг.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков, включающих элементы «ПЪЯТНИЦА», «ПЪЯТНИЦА», «Пъятница», «ПЯТНИЦА», «Пятница» под №731581 (приоритет от 23.04.2019), №688348 (приоритет от 17.05.2018), №694871 (приоритет от 17.05.2018), №692940 (приоритет от 17.05.2018), №715428 (приоритет от 20.04.2018), №536366 (приоритет от 25.07.2013, продлен до 25.07.2033), №536365 (приоритет от 25.07.2013, продлен до 25.07.2033), зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью «АЙСБЕРГ», 125167, Москва, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 43 классов МКТУ;

- с товарными знаками «Пятъница», «Пятъница» под №633684 (приоритет от 22.07.2015), №635873 (приоритет от 28.10.2015), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Агроторг», 191025, Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем 23.09.2024 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с дискламацией элемента «%», «АлкоШоп» заявленного обозначения;

- противопоставленная серия товарных знаков по свидетельствам №№731581, 688348, 694871, 692940, 715428, 536366, 536365, принадлежащая ООО «АЙСБЕРГ», содержит исключительно словесные обозначения, которые отличаются от заявленного обозначения по заявке №2023758324;

- противопоставленные экспертизой товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, относящихся к напиткам, в том числе

алкогольным, не являющихся однородными заявленным услугам 35, 43 классов МКТУ, связанным с торговлей;

- ООО «АЙСБЕРГ» не является производителем алкогольных напитков, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ;

- кроме того у правообладателя серии противопоставленных товарных знаков №№731581, 688348, 694871, 692940, 715428, 536366, 536365 отсутствует лицензия на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, что подтверждается открытой информацией Государственного сводного реестра лицензий с сайта <https://fsrar.gov.ru/>;

- в материалах дела отсутствуют доказательства смешения между рассматриваемым обозначением, заявленным для услуг 35, 43 классов МКТУ, и противопоставленными товарными знаками ООО «АЙСБЕРГ», сопровождающими товары, относящиеся к алкогольным и безалкогольным напиткам;

- противопоставленные экспертизой товарные знаки №№731581, 688348, 694871, 692940, 715428, 536366, 536365 не используются на территории Российской Федерации, в этой связи есть все основания для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№633684, 635873 имеют крайне низкую степень сходства ввиду отсутствия всех признаков сходства между указанными обозначениями.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.05.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.

К материалам дела заявителем были представлены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЙСБЕРГ» (1);
- скриншот сайта Государственного сводного реестра лицензий (2);
- сводная таблица сравниваемых обозначений (3).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (03.07.2023) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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


Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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 пункте 42 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 представляет собой комбинированное обозначение


« ПЯТНИЦА
А А К О Ш О П», включающее изобразительный элемент в виде красного круга с белой окантовкой, внутри которого расположен «знак процента» белого цвета. Справа от изобразительного элемента располагается словесный элемент «ПЯТНИЦА», выполненный буквами русского алфавита красного цвета. Ниже располагается словесный элемент «АлкоШоп», выполненный буквами русского алфавита белого цвета с черной окантовкой, с использованием заглавных букв «А» и «Ш». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается заявителем в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входят элементы «%» и «АлкоШоп», которые являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №731581 (1) включает в свой состав изобразительный элемент в виде геометрической фигуры, напоминающей знак «ударение», расположенной между буквами «Ь» и «Я» вверху и словесный элемент «ПЬЯТНИЦА», выполненный буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№688348 (2), №694871 (3), №692940 (4), №715428 (5), № 536366 (6), № 536365 (7), № 633684 (8) представляют собой словесные обозначения « **ПЬЯТНИЦА ДОБРАЯ** », « **ПЬЯТНИЦА ДОБРАЯ** », « **ПЯТНИЦА** », « **Пьятница** », « **Пьятница** », « **Пятъница** », выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарным знакам представлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №635873 (9) является комбинированным «  », содержащим в своем составе изображение окаймленного круга, внутри которого расположено стилизованное изображение цифры «5» с гроздью винограда. Справа от изображения круга помещен словесный элемент «Пятъница», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака представлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Словесный элемент «ПЬЯТНИЦА» заявленного обозначения полностью фонетически входит в состав противопоставленных знаков (1, 2, 7), содержащих словесный элемент «ПЬЯТНИЦА», в силу чего коллегия констатирует высокую степень фонетического сходства обозначений.

Фонетическое сходство словесного элемента «ПЪЯТНИЦА» заявленного обозначения и словесных элементов «ПЪЯТНИЦА», «ПЯТНИЦА», «ПятЪница» противопоставленных знаков (3, 4, 5, 6, 8, 9) обеспечивается наличием близких и совпадающих звуков составляющих обозначения, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близостью состава гласных и согласных звуков.

По семантическому признаку сходства сопоставляемые обозначения не представляется возможным оценить, поскольку словесный элемент «ПЪЯТНИЦА» отсутствует в словарно-справочных изданиях и является фантазийным.

С точки зрения визуального признака сходства сопоставляемые словесные элементы являются сходными, поскольку выполнены буквами одного алфавита. Визуальное сравнение словесных элементов свидетельствует о тождественном графическом написании большинства букв, входящих в состав сравниваемых обозначений, в связи с чем коллегия приходит к выводу о графическом сходстве обозначений.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия констатирует сходство заявленного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков, установленное на основе высокой степени фонетического и графического сходства словесных элементов «ПЪЯТНИЦА» и «ПЪЯТНИЦА», «ПЪЯТНИЦА», «ПЯТНИЦА», «ПятЪница».

Следует учесть, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Сравнительный анализ однородности заявленных услуг 35, 43 класса МКТУ и товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (1-9), показал следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «оптовая и розничная торговля, продвижение товаров для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; магазины розничной продажи алкогольных напитков», услуги 43

класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги по розничной оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной и оптовой продаже товаров; услуги по розничной продаже продуктов питания» противопоставленного товарного знака (8), услугам 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; представление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц, в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров, услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленного товарного знака (9), поскольку сопоставляемые услуги относятся к продвижению и реализации товаров различными способами, следовательно, они имеют одинаковый круг потребителей и оказываются одними и теми же предприятиями и организациями.

Так же следует отметить, что услуги 35 класса МКТУ «магазины розничной продажи алкогольных напитков» заявленного обозначения являются сопутствующими товарам 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое», указанным в перечне противопоставленных товарных знаков (2-5), относящимся к слабоалкогольным напиткам, товарам 33 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-7), относящимся к алкогольной продукции, так как направлены непосредственно на продвижение алкогольной и слабоалкогольной продукции, в силу чего сравниваемые товары и услуги имеют один круг потребителей и оказываются одними и теми же предприятиями и организациями.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки,

коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности этих товаров и услуг. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров и услуг или при низкой степени однородности товаров и услуг, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда)).

В рассматриваемом случае было установлено фонетическое и графическое сходство сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров и услуг, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения противопоставленных товарных знаков и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров и услуг, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров и услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указывается на различные сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков (1-7) в связи с чем, по мнению заявителя, отсутствует вероятность смешения сравниваемых видов товаров и услуг в гражданском обороте Российской Федерации. Однако, данный довод не может быть принят во внимание коллегией, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливается тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному

обозначению и для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, а не фактически осуществляемая деятельность.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.09.2024, оставить в силе решение Роспатента от 29.05.2024.