

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 30.05.2020 возражение индивидуального предпринимателя Ручкина Е.В., Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019708535 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019708535 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 27.02.2019 на имя заявителя в отношении товаров 06 и 20 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ДОБРЫНЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.01.2020 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров 06 и части товаров 20 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение тождественно и сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 06 и 20 классов МКТУ, соответственно, с товарными



знаками «ДОБРЫНЯ» по свидетельству № 625122 и по свидетельству № 502164, охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.05.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.01.2020. Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем сокращается приведенный в заявке перечень товаров 06 и 20 классов МКТУ только до соответствующих товаров, которые не являются однородными товарам 06 и 20 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков, так как они относятся к иным родовым группам товаров и имеют иные каналы реализации.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров, в частности, товаров 06 класса МКТУ «заготовки плоские стальные; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; косоуры [части лестниц] металлические; леса строительные металлические; лестницы металлические; лестницы приставные металлические; настилы металлические; опоры металлические; панели строительные металлические; стремянки [лестницы] металлические; стремянки металлические; ступени лестниц металлические» и товаров 20 класса МКТУ «лестницы приставные деревянные или пластмассовые; стремянки [лестницы] неметаллические; стремянки неметаллические» (далее – сокращенный перечень товаров).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (27.02.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

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, 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).

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «**ДОБРЫНЯ**». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 27.02.2019 испрашивается в отношении товаров 06 и 20 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 625122 с более ранним приоритетом от 15.04.2015 представляет собой также выполненное

стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «ДОБРЫНЯ». Данный товарный знак охраняется на имя другого лица в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются тождественными, так как совпадают друг с другом во всех элементах.

В силу тождества сравниваемых знаков особенно усиливается опасность смешения на рынке товаров, для индивидуализации которых они предназначены, что обуславливает необходимость расширения диапазона соответствующих товаров, подлежащих признанию в качестве однородных.

Так, все товары 06 и 20 классов МКТУ, приведенные в упомянутом выше сокращенном перечне товаров, представляют собой по существу всего лишь различные конкретные виды металлических и неметаллических изделий и конструкций, которые используются в строительстве, в том числе в виде отдельных деталей и конструктивных элементов для соответствующих возводимых сооружений, также как и товары 06 класса МКТУ «материалы строительные; конструкции стальные», приведенные в перечне товаров противопоставленной регистрации товарного знака, ввиду чего все они относятся к одной и той же родовой группе товаров (строительная продукция) и являются совместно используемыми в одной и той же определенной области применения (строительство), а соответствующие неметаллические (20 класс МКТУ) и металлические (06 класс МКТУ) конструкции, к тому же, вполне могут быть и взаимозаменяемыми между собой, и, как следствие, данные товары подлежат обязательному признанию однородными друг с другом с учетом отмеченного выше обстоятельства, связанного с крайне высокой степенью опасности их смешения на рынке из-за тождества сравниваемых знаков.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных)

товаров 06 и 20 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (тождественные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 625122 являются тождественными в отношении однородных товаров 06 и 20 классов МКТУ.

В свою очередь, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 502164 с более ранним приоритетом от 08.02.2012 представляет собой



комбинированное обозначение , в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесный элемент «ДОБРЫНЯ», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, и запоминается легче, чем изобразительные элементы, играющие второстепенную роль, служа лишь фоном или иллюстрацией к указанному доминирующему слову. Данный товарный знак охраняется на имя другого лица, в частности, в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе доминирующих, несущих основную индивидуализирующую нагрузку, фонетически и семантически тождественных слов «ДОБРЫНЯ». Их фонетическое тождество обуславливается совпадением у них всех звуков, а семантическое тождество – совпадением смысловых значений.

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что указанные слова в их составе выполнены заглавными буквами одного и того же (русского) алфавита и имеют, соответственно, одинаковые составы определенных букв русского алфавита.

Вместе с тем, некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по цветовому и шрифтовому их исполнению, по наличию в противопоставленном товарном знаке изобразительных элементов,

отсутствующих в заявленном обозначении, играют всего лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство в целом. Следует отметить, 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 (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Поскольку в сравниваемых знаках обнаруживаются, как было отмечено выше, фонетически и семантически тождественные слова, которые и несут в них основную индивидуализирующую нагрузку, то данные обстоятельства усиливают опасность смешения на рынке товаров, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, что обуславливает необходимость расширения диапазона соответствующих товаров, подлежащих признанию в качестве однородных.

Так, все товары 20 класса МКТУ, приведенные в упомянутом выше сокращенном перечне товаров, представляют собой по существу всего лишь различные конкретные виды неметаллических конструкций, которые используются еще и в самом интерьере помещений, в том числе в виде отдельных конструктивных элементов для мебели, также как и товары 20 класса МКТУ, приведенные в перечне товаров противопоставленной регистрации товарного знака, представляющие собой различные виды мебели и ее части, ввиду чего все они относятся к одной и той же родовой группе товаров (неметаллические предметы интерьера) и являются совместно

используемыми в одной и той же определенной области применения (интерьер помещений), и, как следствие, данные товары подлежат обязательному признанию однородными друг с другом с учетом отмеченного выше обстоятельства, связанного с большой опасностью их смешения на рынке из-за крайне высокой степени сходства сравниваемых знаков.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 20 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 502164 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2020.