

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 16.05.2019 возражение Акционерного общества «Торговый комплекс Горизонт», г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017745400 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017745400 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 31.10.2017 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой

комбинированное обозначение  со словесным элементом «ГОРИЗОНТ», выполненным буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.01.2019 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части приведенных в заявке товаров 09 класса МКТУ и всех услуг 35 класса 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 сходно до степени смешения, в частности, в отношении

однородных услуг 35 класса МКТУ с товарными знаками  по свидетельству № 377795 и **Горизонт** по свидетельству № 367624, охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.05.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.01.2019.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и вышеуказанные противопоставленные товарные знаки не являются сходными, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым и шрифтовым исполнением и наличием в сравниваемых знаках разных словесных элементов и разных изобразительных элементов, отличающихся друг от друга своими внешними формами и порождающих разные ассоциативно-смысловые образы.

При этом в возражении указано и то, что заявитель и правообладатели противопоставленных товарных знаков осуществляют свою экономическую деятельность в разных сегментах рынка соответствующих услуг, что позволяет признать эти услуги неоднородными.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в частности, в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ, а именно: «реклама; макетирование рекламы; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; аренда площадей для размещения рекламы; реклама интерактивная в компьютерной сети; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; производство рекламных фильмов; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; посредничество коммерческое [обслуживание]» (далее – ограниченный перечень услуг 35 класса МКТУ).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (31.10.2017) 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 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 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 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 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 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 комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный буквами русского алфавита словесный элемент «ГОРИЗОНТ», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, выполнен более крупным шрифтом, чем другие слова, и запоминается легче, чем изобразительные элементы. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 31.10.2017 испрашивается, в частности, в отношении вышеуказанного ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки  по свидетельству № 377795 и  по свидетельству № 367624 представляют собой комбинированные обозначения, в которых доминируют выполненные буквами русского алфавита словесные элементы «ГОРИЗОНТ», так как они в этих знаках акцентируют на себе внимание, занимая начальное положение или большую часть пространства, и запоминаются легче, чем изобразительные элементы. Данные товарные знаки охраняются, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического и семантического тождества доминирующих в их составе словесных элементов «ГОРИЗОНТ» с учетом совпадения у этих слов всех звуков и соответствующего смыслового значения.

При этом некоторые имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, отмеченные в возражении, играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

При сравнительном анализе сравниваемых знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии имеют именно вышеуказанные фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство в целом за счет фонетического и семантического тождества доминирующих слов. 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 (пункты 42 и 43 Правил).

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

Приведенные в вышеупомянутом ограниченном перечне услуг 35 класса МКТУ, для которых испрашивается в возражении регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, услуги «реклама; макетирование рекламы; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; аренда площадей для размещения рекламы; реклама интерактивная в компьютерной сети; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; производство рекламных фильмов; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов», представляют собой всего лишь различные виды услуг в одной и той же сфере рекламы.

Данные рекламные услуги и услуги 35 класса МКТУ «реклама» (их общеродовое наименование), для которых, в частности, охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 377795, соотносятся друг с другом, соответственно, как вид-род, то есть они являются однородными.

В свою очередь, приведенные в заявке услуги 35 класса МКТУ «посредничество коммерческое [обслуживание]» представляют собой, собственно, посреднические бизнес-услуги, предоставляемые хозяйствующим субъектам для обеспечения их функционирования, к которым также относятся и услуги 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)», для которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 377795, то есть данные сравниваемые услуги относятся к одной и той же родовой группе услуг и, следовательно, являются однородными.

Услуги 35 класса МКТУ «маркетинг», приведенные в заявке, и услуги 35 класса МКТУ «консультации профессиональные в области бизнеса», для которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 367624, оказываются также в одной и той же сфере бизнес-услуг в целях помощи предпринимателям для удовлетворения их рыночных потребностей, причем одним из направлений деятельности консалтинговых компаний является, например, маркетинговый консалтинг, ввиду чего данные услуги, несомненно, подлежат признанию в качестве однородных.

Относительно довода возражения о том, что заявитель и правообладатели противопоставленных товарных знаков осуществляют свою экономическую деятельность в разных сегментах рынка соответствующих услуг, необходимо отметить, что данное обстоятельство не может быть принято коллегией во внимание, поскольку сравнительному анализу подлежат только конкретные услуги, приведенные в рассматриваемой заявке и в перечнях товаров и услуг противопоставленных регистраций товарных знаков.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются

сходными до степени смешения в отношении соответствующих однородных услуг 35 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 в отношении соответствующих услуг 35 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.05.2019, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2019.