

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) рассмотрела возражение, поступившее 27.07.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Статус-Юг», Краснодарский край, Северский район, п.г.т. Афипский (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019707757 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019707757, поданной 25.02.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



в цветовом сочетании: «синий, светло-синий, желтый, белый, серый».

Роспатентом 25.03.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019707757 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- словесный элемент «торговый дом» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- заявленное обозначение [1] сходно фонетически и семантически в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ со следующими товарными знаками:



- по свидетельству № 692952, приоритет от 29.05.2018 (слова «Система аптек» – неохраняемый элемент) [2], правообладатель: Казанский Олег Владимирович, 650065, г. Кемерово, Московский пр-кт, 41 А, кв. 133;



- по свидетельству № 312744, приоритет от 18.02.2005, срок действия товарного знака продлен до 18.02.2025 [3], правообладатель: Ялтонская Анна Владимировна, 183045, г. Мурманск, пр. Кольский, 76, кв. 81.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 27.07.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.03.2020.

Доводы возражения, поступившего 27.07.2020, сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения [1] и [2] различаются неохраняемыми элементами: «торговый дом» и «система аптек»;
- внешняя форма и симметрия сравниваемых обозначений [1] и [2,3] различаются, а также отличается шрифт и характер букв, которыми выполнены словесные элементы;
- цветовое решение сравниваемых обозначений [1] и [2,3] позволяет их отличать и не смешивать друг с другом;
- по виду и характеру изображения сравниваемые обозначения [1] и [2,3] отличаются: товарный знак [3] включает изображение цветка, знак [2] имеет замкнутый контур в виде квадрата с цветком, обозначение [1] включает стилизованное изображение гор;
- сравниваемые обозначения [1] и [2,3] имеют разную семантику. Понятие «Эдельвейс» толкуется как род многолетних трав семейства сложноцветных, соцветие которого похоже на белую бархатную звезду и цветок этого растения. В заявленном обозначении [1] изображение вершины гор имеет фантазийную направленность и является семантически нейтральным;

- по подобию понятий, идей сравниваемые обозначения [1] и [2,3] различаются. Белый цветок «Эдельвейс» символизирует красоту и грацию, что указывает на деятельность правообладателя противопоставленного товарного знака [3] - продажа элегантной одежды и обуви. В противопоставленном знаке [2] белый цветок «Эдельвейс» - это лечебное средство, которое используется в лечении органов дыхания, пищеварения, ревматизма, как антистрессовое, тонизирующее, противовоспалительное средство. В заявленном обозначении [1] словесный элемент «Эдельвейс» не связан с белым цветком, это благозвучное название и графическое изображение в виде горных вершин не имеет какого-либо строго определенного понятия, поскольку порождает дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации (возможно цветок, растущий высоко в горах, гора «Эдельвейс» в Тянь-Шаньских горах около хребта Тенгри-Таг, стремление к новым высотам, достижениям и т.д.). То есть совпадение словесного элемента «Эдельвейс» во всех обозначениях не имеет однозначного значения, заложенные в обозначении понятия, идеи не совпадают, каждое имеет самостоятельное значение;


- сравниваемые обозначения [1] и [2,3] обладают разным зрительным впечатлением;

- правообладатель противопоставленного товарного знака [3] прекратил свою деятельность как индивидуальный предприниматель, в связи с чем, подано соответствующее заявление;

- сравниваемые услуги 35 класса МКТУ не однородны, поскольку перечень услуг противопоставленного товарного знака [3] включает услуги по продаже одежды и обуви, перечень товарного знака [2] включает услуги по продаже фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей. Заявитель корректирует заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ применительно к торговле строительными материалами: «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи строительных отделочных материалов и изделий; продвижение продаж для третьих лиц строительных товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров: строительных, отделочных, лакокрасочных материалов и изделий, акриловых красок, грунтовок, эмалей и прочих строительных материалов; услуги розничной, оптовой продажи строительных товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги


снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей строительными товарами]». В связи с чем, сравниваемые услуги 35 класса МКТУ не могут быть отнесены к одному и тому же источнику происхождения, то есть не являются однородными;

- логотип «Эдельвейс Торговый дом» известен на рынке строительных и отделочных материалов с 1996 года. Товары, маркируемые этим обозначением, поставляются в

разные округа России и Абхазию. Указанный логотип  был зарегистрирован ранее по свидетельству № 370241, приоритет от 18.04.2007 на имя ООО «Криском» в отношении услуг 35 класса МКТУ «продажа аукционная».

На основании изложенного в возражении, поступившем 27.07.2020, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения, а также дополнением к нему представлены следующие материалы:

- фотографии логотипа  - [4];
- сведения о горе и цветке «Эдельвейс» - [5];
- заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 312744 - [6];
- заявление о внесении изменений в перечень услуг 35 класса МКТУ - [7];
- сведения об истории товарного знака «Эдельвейс», документы по его использованию (фотографии вывесок, визиток и т.п., договоры поставок товаров, дополнительные соглашения, товарные накладные, счета, сопроводительная документация к ним, компакт-диск с гимном, историей создания заявителя и т.д.) - [8];
- данные по свидетельству № 370241 - [9];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Криском», данные с сайта <https://focus.kontur.ru> - [10].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (25.02.2019) заявки № 2019707757 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение




[1] является комбинированным, включает стилизованное

изображение гор, полуовальные линии, словесные элементы «ЭДЕЛЬВЕЙС», «ТОРГОВЫЙ ДОМ». Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи строительных отделочных материалов и изделий; продвижение продаж для третьих лиц строительных товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров: строительных, отделочных, лакокрасочных материалов и изделий, акриловых красок, грунтовок, эмалей и прочих строительных материалов; услуги розничной, оптовой продажи строительных товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей строительными товарами]» в цветовом сочетании: «синий, светло-синий, желтый, белый, серый».

Словесный элемент «Торговый дом» является неохранным элементом согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ и характеризует торговое предприятие. Неохраноспособность словесного элемента «Торговый дом» заявленного обозначения [1] заявитель не оспаривает.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству № 692952, приоритет от 29.05.2018 (слова «Система аптек» – неохранный элемент) [2] является комбинированным, включает словесный элемент «Эдельвейс», выполненный стилизованным шрифтом, буквами русского алфавита, а также стилизованное изображение цветка и прямоугольника. Правообладатель: Казанский Олег Владимирович, г. Кемерово. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ «торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими,

ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями» в цветовом сочетании: «фиолетовый, белый».



Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 312744, приоритет от 18.02.2005 (срок действия товарного знака продлен до 18.02.2025) [3] является комбинированным, включает стилизованное изображение цветка, а также словесный элемент «Эдельвейс», выполненный стилизованным шрифтом буквами русского алфавита. Правообладатель: Ялтонская Анна Владимировна, г. Мурманск. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям], за исключением товаров второго и тридцать второго классов МКТУ».

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые словесные элементы «ЭДЕЛЬВЕЙС» / «Эдельвейс» фонетически и семантически тождественны, так как полностью совпадают все звуки и смысловое значение.

Довод заявителя о разных смысловых образах заявленного обозначения [1] [«ЭДЕЛЬВЕЙС» - название горы или цветок, растущий в горах] и противопоставленных знаков [2,3] [«Эдельвейс» - название белого цветка] в силу тождества элементов «ЭДЕЛЬВЕЙС» / «Эдельвейс» не приводит к отсутствию сходства между сравниваемыми обозначениями.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2,3] разнятся за счет графической проработки каждого из них. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Ввиду сходства словесных элементов «ЭДЕЛЬВЕЙС» / «Эдельвейс» по фонетическому, семантическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

Сравниваемые услуги 35 класса МКТУ ограниченного перечня заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] относятся к услугам реализации товаров, продвижения, торговли, имеют общее назначение, общий круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Ввиду высокой степени сходства сравниваемых обозначений [1] и [2] конкретизация перечней услугами торговли в области строительных материалов и торговли в области фармацевтики, ветеринарных и гигиенических препаратов не приводит к утрате однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ. Перечень услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3] содержит общие позиции по продвижению товаров, снабженческих услуг для третьих лиц, которые включают, в том числе однородные услуги по торговле в области строительных материалов.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Довод о подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака [3] в связи с тем, что правообладатель противопоставленного прекратил свою деятельность как индивидуальный предприниматель, не приводит к преодолению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку юридически значимые действия в отношении этого товарного знака не произведены. Правовая охрана противопоставленного товарного знака [3] является действующей.

Довод заявителя в части использования и известности заявленного обозначения [1] не влияет на вышеизложенные выводы коллегии. В рамках оценки

соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не предусмотрено исследование заявленного обозначения [1] на предмет использования, поскольку речь идет о «старшем» праве иных лиц на средства индивидуализации в отношении однородных услуг.

Довод заявителя в части того, что ранее действовал товарный знак



по свидетельству № 370241 (правовая охрана прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права) в отношении услуги 35 класса МКТУ «продажа аукционная», не приводит к иным выводам коллегии. Так, в Постановлении от 02.09.2016 по делу СИП-26/2016 суд указал, что случаи, когда не применяется предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса основание для отказа в государственной регистрации товарного знака, прямо предусмотрены абзацем пять указанной нормы (согласие правообладателя). Ссылка заявителя на товарный знак по свидетельству № 370241 к таким случаям не относится.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 25.03.2020.