

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, рассмотрела возражение, поступившее 16.09.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Нехамкиным Дмитрием Вячеславовичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019738737, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ**» по заявке №2019738737, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.08.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.09.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019738737 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Основанием для принятия решения об отказе явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком

« **тоТсамый** » (1) по свидетельству №508876, с приоритетом от 21.09.2012, зарегистрированным на имя Жариной Ирины Владимировны, 410002, г. Саратов, ул. Лермонтова, 7, кв. 44, в отношении услуг 35 класса, являющихся однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ (см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>.)

Словесный элемент "Магазин" является неохраняемым, так как не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 16.09.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы сводятся к следующему:

- словосочетание «ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ» выполнено одним шрифтом одинакового размера и цвета, без акцента на отдельные части. То есть, при определении сходства словосочетание должно рассматриваться в целом как единая фраза без деления на части;
- обозначение по заявке №2019738737 не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком (1) по семантическому, фонетическому и графическому критериям сходства;
- оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения;
- противопоставленное обозначение «тоТсамый» абсолютно различно по семантическому признаку, поскольку носит абстрактный смысл и содержит обобщенную характеристику чего-либо.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019738737 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне возражения.

С учетом даты (07.08.2019) поступления заявки №2019738737 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 «**ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Обозначение выполнено в красном цвете. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц, кроме свадебных товаров и услуг».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака (1).

тоТсамый

Противопоставленный товарный знак « тоТсамый » (1)

представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом, заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 статьи 1483 кодекса показал следующее.

Входящие в состав обозначения «**ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ**» словесный элемент «МАГАЗИН» - это торговое помещение (см. <https://academic.ru>), указывает на назначение заявленных услуг, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является не охраняемым элементом заявленного обозначения, что правомерно указано в решении Роспатента. Заявителем данный факт в возражении не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) коллегией было установлено следующее.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим и семантическим вхождением противопоставленного товарного

тоТсамый

знака « тоТсамый » в заявленное обозначение.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «ТОТ САМЫЙ» («Тот самый» - один и тот же, см. <https://academic.ru>) стоит в начальной позиции заявленного обозначения и в словосочетании «ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ» именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом и именно на него падает логическое ударение.

Коллегия отмечает, что если обозначение включает в себя неохраноспособные слова, то при анализе сходства учитывается, прежде всего, сходство охраноспособных элементов.

Таким образом, тождество доминирующего словесного элемента «ТОТ САМЫЙ» заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, приводит к выводу о высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

С точки зрения визуального признака, сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку они являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами одного алфавита (русского), в связи с чем роль визуального критерия не может быть признана определяющей при установлении сходства сравниваемых обозначений.

В этой связи, основным критерием при сравнении сопоставляемых обозначений, в данном случае, является семантический и фонетический критерии сходства.

Таким образом, имеющееся фонетическое и семантическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обуславливает вывод об их сходстве в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ услуг 35 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения «продвижение продаж для третьих лиц, кроме свадебных товаров и услуг» являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1) «демонстрация товаров; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов», поскольку относятся одному и тому же виду услуг «услуги по продвижению», имеют одну и ту же цель – повышение спроса и увеличение сбыта, являются взаимодополняемыми.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком (1) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, следовательно,

вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод заявителя о том, что под обозначением «ТОТ САМЫЙ» заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака подразумевали разную деятельность, не является аргументом для снятия вышеизложенных мотивов, поскольку оценка однородности проводится в отношении тех товаров и услуг, которые содержатся в перечнях сравниваемых обозначений.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.09.2020, оставить в силе решение Роспатента от 11.09.2020.