

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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), рассмотрела возражение, поступившее 30.12.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БАЗА ЦВЕТОВ 24», Нижегородская обл., г. Бор, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №783118, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2019733399, поданной 09.07.2019, зарегистрирован 12.11.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 783118 на имя Индивидуального предпринимателя Гоманкова Вадима Юрьевича, г. Нижний Новгород (далее – правообладатель) в отношении товаров 31 класса МКТУ *«венки из живых цветов; композиции из необработанных фруктов; луковицы цветов; рассада; растения; растения алоэ древовидного; растения*

засушенные для декоративных целей; цветы живые; цветы засушенные для декоративных целей».

В поступившем 30.12.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 783118 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 и пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:



- оспариваемый товарный знак «



» сходен до степени смешения с

товарным знаком «

» по свидетельству №737614
зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных
услуг 35, 39, 44 классов МКТУ;

- в сравниваемых знаках присутствует идентичный изобразительный элемент в виде цветка в окружностях, знаки выполнены в схожей цветовой гамме белого, розового и черного цветов, в связи с чем создают одинаковое общее визуальное впечатление;

- в состав входят неохраноспособные элементы «БАЗА ЦВЕТОВ 24 ЧАСА», которые являются сходными с фирменным наименованием лица, подавшего возражение;

- не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения;

- противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ, в том числе относящихся к услугам по реализации и продвижению товаров,

услуг 39 класса МКТУ, среди которых такие услуги, как: *доставка цветов; услуги по упаковке подарков*, услуг 44 класса МКТУ, среди которых такие услуги, как: *изготовление венков [искусство цветочное]; прокат сельскохозяйственного оборудования; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; составление цветочных композиций; уничтожение сорняков; уход за газонами; хирургия растений*, которые относятся к услугам флористики и являются однородными оспариваемым товарам 31 класса МКТУ;

- ООО «БАЗА ЦВЕТОВ 24» осуществляет деятельность по изготовлению букетов, цветочных композиций, декоративных и различных сувенирных изделий, и их реализации под зарегистрированным товарным знаком, свидетельство № 737614, о чём может свидетельствовать информация из открытых источников;

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №783118 недействительной полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака 15.03.2021 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- в ходе экспертизы оспариваемого товарного знака было установлено сходство заявленного обозначения по заявке №2019733399 с товарным знаком №737614, принадлежащему лицу, подавшему возражение в отношении однородных услуг 35, 39, 44 классов МКТУ, 28.09.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 31 класса МКТУ, которые были признаны неоднородными вышеуказанным услугам;

- оспариваемый товарный знак является логотипом, разработанным в 2015 г. по заказу ИП Гомаковым В.Ю. в рамках договора с Щетковой Т.В. на оказание услуги по разработке дизайн-элементов коммерческого обозначения, о чем свидетельствуют представленные материалы;

- лицо, подавшее возражение, знало об использовании правообладателем спорного обозначения, поскольку ранее они вели совместную предпринимательскую деятельность;

- правообладатель считает, что действия лица, подавшего возражение, по отношению к оспариваемому знаку, являются действиями недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом;

- правообладатель считает, что услуги 35, 39, 44 классов МКТУ в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака нельзя признать однородными товарам 31 класса МКТУ.

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

С учетом даты (09.07.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

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 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 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 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).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

Регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, допускается при наличии согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №737614, сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и состоит из стилизованного изображения цветка на фоне двух кругов розового и белого цвета. На фоне белого круга расположены словесные элементы «БАЗА ЦВЕТОВ, ЧАСА», цифры «24», которые выведены из правой охраны. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, ярко-розовом, черном цветовом сочетании, в отношении товаров 31 класса МКТУ *«венки из живых цветов; композиции из необработанных фруктов; луковицы цветов; рассада; растения; растения алоэ древовидного; растения засушенные для декоративных целей; цветы живые; цветы засушенные для декоративных целей»*.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №737614 является изобразительным, представляет собой стилизованное изображение цветка на фоне двух кругов розового и белого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в бело, розовом, черном цветовом сочетании, в отношении услуг 35, 39, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «» и



противопоставленного товарного знака «» по свидетельству № 737614

показал, что сравниваемые объекты содержат идентичный графический элемент в виде стилизованного изображения цветка в двух окружностях.

При этом необходимо учитывать, что степень важности элемента зависит от его пространственного доминирования, а также от того, насколько этот элемент оригинален, какова его роль в осуществлении индивидуализации товаров/услуг.

Для определения наличия или отсутствия сходства изобразительный элемент оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака рассматриваются в целом. Различие в деталях не играет определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее.

Сопоставляемые обозначения выполнены в схожей цветовой гамме. Тожественные элементы занимают доминирующее положение в знаках, чем фиксируют на себе внимание потребителей, а также сравниваемые знаки несут подобие заложенных идей, поскольку в знаках содержится изображение цветка.

При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений: если первым впечатлением от сравниваемых обозначений является сходство, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений следует руководствоваться первым впечатлением.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленного обусловлено полным вхождением противопоставленного знака в оспариваемый товарный знак, что приводит к ассоциированию знаков в целом.

Анализ однородности товаров 31 класса МКТУ и противопоставленных услуг 35, 39, 44 классов МКТУ, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций, показал следующее.

Оспариваемые товары 31 класса МКТУ *«венки из живых цветов; композиции из необработанных фруктов; луковицы цветов; рассада; растения; растения алоэ древовидного; растения засушенные для декоративных целей; цветы живые; цветы*

засушенные для декоративных целей», которые относятся к такой продукции как растения (живые или декоративные), следует признать однородными противопоставленным услугам 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», которые направлены на реализацию и продвижение товаров, услугам 39 класса МКТУ «доставка цветов; упаковка товаров», услугам 44 класса МКТУ «дизайн ландшафтный; изготовление венков [искусство цветочное]; огородничество; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; составление цветочных композиций», которые являются непосредственно сопутствующими оспариваемым товарам, оказываются в отношении данных товаров.

При определении однородности, коллегия учла высокую степень сходства сравниваемых обозначений, которая ведет к смешиванию знаков на рынке, учитывая

тот факт, что оба знака используются для индивидуализации в сфере продажи цветов, то и однородность следует рассматривать шире.

Также следует учитывать наличие неохраноспособных элементов «БАЗА ЦВЕТОВ 24 ЧАСА», которые прямо указывают на деятельность правообладателя оспариваемого товарного знака, связанную с продажей цветов и оказанием услуг по флористике.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком лица, подавшего возражение, в связи с чем его регистрация не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак, также не соответствует пункту 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку полностью включает в себя противопоставленный товарный знак, что подтверждает вышеизложенный анализ сходства сравниваемых обозначений.

Довод правообладателя оспариваемого товарного знака о наличии права на логотип, разработанный по его заказу, за долго до даты приоритета противопоставленного товарного знака, не устраняет основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям изложенных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку в данном случае сопоставляется объём правовой охраны сравниваемых товарных знаков.

Довод правообладателя относительно наличия в действиях лица, подавшего возражение, действий недобросовестной конкуренции и злоупотреблении правом не относится к компетенции Роспатента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №783118 недействительным полностью.