

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 06.04.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бурый окунь», Ленинградская область, г. Луга (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020710078, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2020710078, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.02.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25, 28, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.06.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020710078 в отношении всех товаров 28 класса МКТУ. В отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ установлено несоответствие обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса в связи с выявленными товарными знаками иных лиц, а именно:

- товарного знака « **PERSH** » (1) по свидетельству № 723115 (приоритет: 25.10.2018), зарегистрированного на имя Общества с ограниченной

ответственностью СП «Курс Универсал Сервис», Красноярский край, г. Красноярск, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

Perch

- товарного знака « **Perch** » (2) по свидетельству № 461720 (приоритет: 16.02.2011), зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно-производственная компания «Атлас», Москва, в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.04.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.06.2021. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставление товарного знака (2) заявителем преодолено путем отчуждения его на имя заявителя (дата и номер государственной регистрации договора: 09.02.2022 РД0387847);

- товарный знак (1) препятствует только для части услуг 35 класса МКТУ, однородных услугам «прокат фотокопировального оборудования; услуги фотокопирования», указанных в перечне свидетельства № 723115.

На основании указанных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 11.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020710078 в отношении всех заявленных товаров 25, 28 классов МКТУ и в отношении услуг 35 класса МКТУ с исключенными позициями «прокат фотокопировального оборудования; услуги фотокопирования».

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 16.05.2022, коллегией указано на выявленное несоответствие заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставленными регистрациями, а также на то, что исключение двух услуг («прокат фотокопировального оборудования; услуги фотокопирования») не позволяет полностью снять противопоставление товарного знака (1), так как заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ содержит и иные услуги, являющиеся однородными услугам противопоставленного перечня.

Заявитель представил ходатайство о том, что дополнительного времени для ответа на новые доводы коллегии ему не требуется. Устно представитель заявителя также отметил, что не возражает против вывода об однородности части заявленных услуг 35 класса МКТУ услугам противопоставленного товарного знака (1).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (28.02.2020) заявки № 2020710078 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

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 Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 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 пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 «» по заявке № 2020710078 является комбинированным, включает словесные элементы «BROWN» и «PERCH», «расположенные в две строки справа от изобразительного элемента в виде стилизованной рыбы. Обозначение представлено в белом, синем, оранжевом, желтом, коричневом, бежевом, зеленом, темном красно (пурпурном), коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 25, 28, 35 классов МКТУ, указанных в заявке.

Вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения



«» в отношении части товаров и услуг заявленного перечня, согласно оспариваемому решению, основан на наличии товарных знаков

«**PERSH**» (1) и «**Perch**» (2). Заявитель не имеет возражений в отношении изменения коллегией квалификации данной ситуации, как подпадающей под положения пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а не под положения пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарных знаков (1-2) показал следующее.

Основным доминирующим элементом заявленного обозначения является словесный элемент «**BROWN PERCH**», не относящийся к устойчивым словосочетаниям, что позволяет проводить экспертизу как по всему словосочетанию в целом, так и по каждому из составляющих его слов в-отдельности.

Одним из значений слова «**PERCH**» является «**окунь**» (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/PERCH>), что при наличии изобразительного элемента в виде рыбы обуславливает семантическое значение всего обозначения в целом.

Слово «**PERCH**», являющееся основным в товарном знаке (2) полностью входит в состав заявленного обозначения, что обеспечивает фонетическое и смысловое сходство заявленного обозначения и товарного знака (2).

Заявителем обращено внимание на обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом оспариваемого решения, а именно: государственная регистрация 09.02.2022 отчуждения исключительного права на товарный знак (2) полностью на имя заявителя.

Поскольку правообладателем товарного знака (2) теперь является заявитель по рассматриваемой заявке, указанное противопоставление может быть снято.

Словесный товарный знак «**PERSH**» (1) также имеет признаки фонетического сходства со словесным элементом заявленного обозначения «**BROWN PERCH**», а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, расположение близких звуков и звукосочетаний по

отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, место совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений.

Поскольку слово «PERSH» является фантазийным (отсутствует в словарных источниках), то смысловой критерий не является определяющим.

Визуальный признак сравнения обеспечивает графическое написание сравниваемых словесных элементов буквами одного алфавита. При этом критерий общего зрительного впечатления не может быть признан определяющим, поскольку противопоставленный товарный знак (1) является словесным.

Таким образом, фонетическое и визуальное сходство, наряду с отсутствием смыслового значения у одного из сравниваемых слов, свидетельствуют о сходстве сопоставляемых обозначений в целом, несмотря на отдельные отличия.

Заявленные услуги «аренда офисного оборудования в коворкинге; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек», также как и услуга «прокат фотокопировального оборудования», относятся к родовой группе «услуги по прокату торгового и офисного оборудования», следовательно, названные услуги однородны услугам противопоставленного товарного знака (1).

Заявленные услуги «ведение делопроизводства; ведение личной корреспонденции; запись сообщений [канцелярия]; обработка текста; служба офисная; услуги копирайтеров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по программированию встреч [офисные функции]; услуги секретарей; услуги стенографистов», также как и услуга «услуги фотокопирования», относятся к родовой группе «услуги конторские и секретарские», следовательно, названные услуги однородны услугам противопоставленного товарного знака (1).

Коллегия отмечает, что однородность заявителем не оспаривается.

Вероятность смешения спорного обозначения с противопоставленным товарным знаком определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда

Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлено сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1), а также однородность части услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначения и товарного знака.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком (1) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, перечисленных выше, следовательно, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса для этих товаров и услуг.

Что касается иных товаров и услуг заявленного перечня, то противопоставление товарного знака (2) заявителем преодолено, следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25, 28, а также услуг 35 класса МКТУ, кроме «аренда офисного оборудования в коворкинге; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стенов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования», «ведение делопроизводства; ведение личной корреспонденции; запись сообщений [канцелярия]; обработка текста; служба офисная; услуги копирайтеров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по программированию встреч [офисные функции]; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги фотокопирования».

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.04.2022, изменить решение Роспатента от 11.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020710078 с учетом дополнительных оснований.