

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.02.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г.Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №680807, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2017751013 с приоритетом от 01.12.2017 зарегистрирован 07.11.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №680807 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Пащенко Светланы Николаевны, Воронежская область, Новохопёрский р-н, с. Алфёровка (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «Хозяюшка», состоящее из оригинально выполненного буквами русского алфавита словесного элемента «Хозяюшка», где буква «о» включает

графический элемент в виде стилизованного изображения женщины в чепце и фартуке, держащей в руках веник и швабру, буква «ю» выполнена в виде стилизованного изображения кастрюли с крышкой и ручками. Правовая охрана представлена в красном, белом, синем цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.02.2023 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №680807 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 и пунктом 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения к нему сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на товарный знак «**ХОЗЯИН**», по свидетельству №552825 с приоритетом от 09.06.1999 в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения, поскольку содержат сходные словесные элементы, которые являются основными индивидуализирующими элементами сравниваемых знаков;

- наличие суффикса в слове «ХОЗЯЮШКА» и наличие различий в окончаниях слов «ХОЗЯЮШКА» и «ХОЗЯИН», а также наличие смысловых, визуальных и фонетических различий между этими словами свидетельствует лишь об отсутствии тождества между сравниваемыми товарными знаками, но не об отсутствии между ними высокой степени сходства, при том, что указанные слова представляют собой одно и тоже слово;

- высокая степень однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, может компенсировать возможную низкую степень сходства этих товарных знаков;

- кроме того, единственный словесный элемент оспариваемого знака «ХОЗЯЮШКА» имеет высокую степень сходства с противопоставленным знаком, что свидетельствует о несоответствии предоставления оспариваемого знака пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №680807 недействительной в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют существенные отличия по графическому, фонетическому и семантическому факторам сходства;

- словесные элементы в сравниваемых товарных знаках различаются как по роду (мужской и женский), что влечет изменения окончания слов, так и по наличию суффикса «юшк» в оспариваемом товарном знаке;

- изменение рода, само по себе уже ведет к существенным смысловым различиям. Род имён существительных в русском языке - это постоянный грамматический признак. Имена существительные не изменяются по родам, то есть женский не может превратиться в мужской и наоборот. Добавление суффикса в свою очередь усиливает семантические различия слов;

- слово «хозяин» ассоциируется прежде всего с мужчиной, обладателем какой-либо вещи, в ином выражении владелец, собственник, в свою очередь слово «хозяюшка» ассоциируется прежде всего с женщиной, обеспечивающей домашний быт, занимающейся домашними делами своей семьи;

- слова «хозяюшка» и «хозяин» имеют ярко выраженные отличия и по своему звучанию. В русском языке не принято использование уменьшительно-ласкательной формы слова «хозяин», как в связке «хозяйка» - «хозяюшка», наоборот, слово «хозяин» произносится твердо, дабы подчеркнуть уважительное отношение к мужчине и качествам, предписывающим обычно лицам мужского пола: состоятельность, добротность, почтенность;

- исходя из практики суда по интеллектуальным правам, даже изменение окончания слова влечет существенное изменение фонетического, визуального и смыслового значения зарегистрированного обозначения (Решение Суда по интеллектуальным правам от 07.11.2019 по делу №СИП-547/2019);

- существуют регистрации со словесными элементами «ХОЗЯИН»/«Хозяинъ»/«Хозяюшка», которые были зарегистрированы в отношении однородных товаров/услуг и при этом сосуществовали.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №680807 в полном объеме.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (01.12.2017) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает вышеуказанный 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. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря

на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 заявлении 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 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №680807 представляет собой



комбинированное обозначение «**Хозяюшка**», состоящее из оригинально выполненного буквами русского алфавита словесного элемента «Хозяюшка», где буква «о» включает графический элемент в виде стилизованного изображения женщины в чепце и фартуке, держащей в руках веник и швабру, буква «ю» выполнена в виде стилизованного изображения кастрюли с крышкой и ручками. Правовая охрана предоставлена в красном, белом, синем цветовом сочетании, в отношении товаров услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**Хозяин**» по свидетельству №552825 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «ХОЗЯИН», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента в виде ломаной линии, расположенной над словесным элементом. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ [1].

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравнительный анализ сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору показал, что словесный элемент «Хозяюшка» оспариваемого товарного знака не является сходным до степени смешения со словесным элементом «ХОЗЯИН» противопоставленного товарного знака [1], поскольку они имеют разное

слов, слогов, разное количество букв, разный состав гласных и согласных букв, разное количество звуков, разную длину слов. Следовательно, сходство сравниемых знаков, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

С точки зрения семантики следует отметить следующее.

Словесный элемент «Хозяюшка» оспариваемого товарного знака означает «хозяюшки, жен. (разг.). ласк. к хозяйка (преим. в обращении)», см. <https://dic.academic.ru>.

Слово «Хозяюшка» часто употребляется в отношении женщин, которые ведут домашнее хозяйство, обеспечивают домашний уют, налаживают быт, готовят. При этом, слово «Хозяюшка» передает исключительно положительную оценку подобных действий со стороны обращающегося лица, и служит принятым среди населения России выражением благодарности, см. <https://www.thevoicemag.ru>; Пословицы русского народа. — М.: Художественная литература. В. И. Даляр. 1989.

В свою очередь, словесный элемент «ХОЗЯИН» противопоставленного товарного знака [1] означает «собственник, владелец. Хозяин книги. Хозяин собаки. Хозяин квартиры. Хозяин фабрики. Хозяин мастерской. Хозяин имения; Глава дома, семьи, хозяйства (по отношению к гостям, посетителям и т.п.)», см. <https://dic.academic.ru/>.

Таким образом, слово «хозяин» ассоциируется прежде всего с мужчиной, обладателем какой-либо вещи, в ином выражении владелец, собственник, то есть лицом, наделенным какими-либо правами по отношению к чему-либо.

Таким образом, словесный элемент «Хозяюшка» оспариваемого товарного знака имеет совершенно иную семантику по сравнению со словесным элементом «ХОЗЯИН».

Таким образом, сравниваемые знаки несут различную смысловую нагрузку, что способствует их различному восприятию потребителем.

При этом, сравниваемые знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения, поскольку в данных знаках использованы различные шрифты, различные

изобразительные элементы, которые формируют совершенно различные образы, что вносит дополнительное различие в общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями.

Кроме того, коллегия отмечает, что входящие в состав оспариваемого товарного знака изобразительные элементы в виде изображения женщины в чепце и фартуке, держащей в руках веник и швабру и изображения кастрюли, что в свою очередь может ассоциативно влиять на смысловое восприятие словесного элемента «Хозяюшка» российскими потребителями.

Также коллегия отмечает, что оспариваемый товарный знак выполнен в красном, белом, синем цветовом сочетании, а противопоставленный товарный знак [1] выполнен в черно-белом цветовом сочетании, то есть отсутствует совпадение по цветовому решению.

Исходя из вышеизложенного следует, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [1] по-разному воспринимаются потребителем, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой, то есть об отсутствии сходства.

Анализ перечней сравниваемых знаков показал, что услуги 35 класса МКТУ «оптовая, розничная продажа товаров» оспариваемого товарного знака, и услуги 35 класса МКТУ «реклама, в том числе телевизионная; распространение образцов, демонстрация товаров, услуги фотомоделей и манекенщиц для рекламы или роста сбыта товаров, публикация рекламных текстов, аудиторские услуги, консультации профессиональные в области бизнеса, оформление витрин, сбыт товара через посредников» противопоставленного знака [1] являются однородными, поскольку относятся к одному виду услуг – продвижению товаров, имеют одно назначение и круг потребителей.

Однако, при установленном несходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком [1] вывод об однородности товаров не повлияет на отсутствие смешения знаков в гражданском обороте.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ охранныспособности оспариваемого товарного знака с точки зрения его соответствия требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Таким образом, коллегия отмечает, что указанная норма в данном случае не может быть применена, поскольку оспариваемый товарный знак не включает в свой состав фрагмент, который представляет собой товарный знак лица, подавшего возражение.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.02.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №680807.