

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), 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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 22.09.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОРИГАМИ», г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №721370, при этом установлено следующее.



Товарный знак по заявке № 2018756782 с приоритетом от 20.12.2018 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.08.2019 за №721370 на имя Погудиной Людмилы Геннадьевны, г. Киров (далее –

правообладатель) в отношении товаров 25 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.09.2021 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком



по свидетельству №185447 с приоритетом от

16.04.1998 – (2);

- сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку единственный охраняемый словесный элемент «МАЛИНА» оспариваемого товарного знака является тождественным с единственным словесным элементом принадлежащего подателю возражения товарного знака по свидетельству №185447;

- изобразительный элемент противопоставленного товарного знака (2) является визуальным воплощением словесного элемента этого товарного знака, а также оспариваемого товарного знака (1), то наличие визуальных различий между сравниваемыми товарными знаками имеет второстепенное значение;

- словесные элементы «Центр меха и кожи» являются характеризующими (уточняющими) оказываемые услуги, в связи с чем, наличие этих элементов не делает оспариваемый товарный знак (1) несходным с противопоставленным товарным знаком (2);

- услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака (1), однородны услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (2). При этом, лицо, подавшее возражение, отмечает, что высокая степень сходства сравниваемых знаков

(1) и (2) может компенсировать возможно низкую степень однородности сравниваемых услуг.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №721370 недействительным частично, а именно в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о заседании коллегии, о чем свидетельствует почтовое отправление по трек-номеру №12599361419996, на самом заседании коллегии, состоявшемся 15.11.2021, отсутствовал, свой отзыв не представил.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (20.12.2018) товарного знака по свидетельству №721370 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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 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 порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью «ОРИГАМИ», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное лицо является правообладателем товарного знака по свидетельству №185447 – (2) с приоритетом от 16.041998, с которым оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №721370 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «МАЛИНА» и «ЦЕНТР МЕХА И КОЖИ» (неохраняемый элемент), выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак охраняется в малиновом и сером цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №185447 – (2) представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде прямоугольной фигуры, в центральной части которой расположено изображение ягод малины и словесный элемент «МАЛИНА» (неохраняемый элемент для всех товаров, указанных в перечне регистрации). Знак охраняется в желтом, розовом, красном, бордовом, сиреневом,

светло-зеленом, зеленом, белом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, а также услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Кроме того, если обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов. Что также подтверждается судебной практикой, например, решением Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-259/2020.

В противопоставленном товарном знаке словесный элемент «МАЛИНА» в отношении услуг 42 класса МКТУ является охраноспособным и применительно к данным услугам несет основную индивидуализирующую нагрузку.

Сравнительный анализ знаков (1) и (2) показал, что они содержат тождественный фонетически и семантически (где: слово «малина» имеет значение - полукустарниковое растение сем. розоцветных со сладкими, обычно красными, ягодами, а также сами ягоды его (см. Интернет-словарь: <https://academic.ru/>, Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.)) словесный элемент «МАЛИНА».

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми знаками (1) и (2) имеются отдельные визуальные различия, однако исполнение сравниваемых обозначений заглавными буквами русского алфавита усиливает их сходство.

На основании проведенного анализа, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются тождественными по фонетическому и семантическому критериям сходства, а также являются сходными визуально, что приводит к ассоциированию сравниваемых знаков друг с другом в целом.

Анализ однородности перечней услуг сравниваемых знаков (1) и (2) показал следующее.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака (1) оспаривается в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2) предоставлена в отношении следующих услуг 42 класса МКТУ *«бары; буфеты; закусочные; кафе; кафетерии; реализация товаров; рестораны; снабжение продовольственными товарами; чайные»*.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ, а именно: *«демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* однородны услугам 42 класса МКТУ *«реализация товаров; снабжение продовольственными товарами»*, поскольку относятся к одной родовой группе услуг «торговая деятельность», имеют одно назначение - реализация (продажа) покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента, один круг потребителей (широкий круг потребителей).

Остальные оспариваемые услуги 35 класса МКТУ, а именно *«агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; оформление витрин; оформление рекламных материалов; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат*

рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов/прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш/реклама наружная; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги в области общественных отношений; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик"/услуги PPC; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая» относятся к таким родовым понятиям, как услуги в области рекламы, назначение которых распространение информации, или как услуги в области управление бизнесом, основной целью которых является помощь в эксплуатации или управлении коммерческим предприятием. Также в вышеуказанный перечень входят информационные услуги, которые оказываются с целью предоставления информации, услуги проката, назначение которых предоставление чего-либо во временное пользование. Услуги офисные, которые обеспечивают работу офисных учреждений, а также услуги субподряда, целью которых является выполнение сторонними организациями каких-либо работ. Таким образом, данные услуги не являются однородными услугам противопоставленного товарного знака (2), поскольку, относятся к разным видам деятельности, имеют разное назначение и разный круг потребителей.

В этой связи при маркировке услуг, относящихся к торговой деятельности, сходными товарными знаками существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности их одному лицу.

Остальные услуги 42 класса МКТУ «бары; буфеты; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; чайные» противопоставленного товарного знака относятся к услугам организации общественного питания, следовательно, не однородны иным, не указанным выше, услугам оспариваемой регистрации.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №721370 положениям,

предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении указанных выше услуг 35 класса МКТУ может быть признано правомерным.

Что касается доводов, содержащихся в возражении, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса необходимо обратить внимание на то, что данная норма права подлежит применению, в частности, когда сравниваемые средства индивидуализации не являются сходными друг с другом в целом с учетом несходства доминирующих в них элементов, но при этом один знак включает в свой состав не доминирующий элемент, который является тождественным или сходным с противопоставленным средством индивидуализации другого лица.

Однако в рамках рассмотрения настоящего возражения коллегией было установлено, что оспариваемый товарный знак (1) и противопоставленный товарный знак (2) напротив, являются сходными друг с другом в целом. Исходя из данного обстоятельства, вышеуказанная норма права не подлежит применению.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.09.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №721370 недействительным в отношении части услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».