

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными 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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.04.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Нововоронежская Пивоваренная Компания "Канцлер"», г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 16.01.2025 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024702823, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2024702823, поданной 16.01.2024, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении товаров и услуг 32 и 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в заявке.

Роспатентом принято решение от 16.01.2025 о государственной регистрации товарного знака для товаров 32 класса МКТУ и об отказе в государственной регистрации в отношении услуг 35 класса МКТУ по причине несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения установлено, что входящие в состав заявленного обозначения цифры «2010» указывают на дату основания предприятия и являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие пункту 6 статьи 1483 Кодекса установлено в связи с тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками «» по свидетельству №893735 с приоритетом от 05.04.2022, «» по свидетельству №535352 с приоритетом от 03.06.2013, «» по свидетельству №353353 с приоритетом от 09.06.2007, зарегистрированными на имя Непубличного акционерного общества "ЕВРОКОНСАЛТ", Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;


- с товарным знаком «» по свидетельству №436313 с приоритетом от 05.04.2010, зарегистрированным на имя Гусар Анны Николаевны, г. Барнаул, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;


- с товарным знаком «» по свидетельству №154160 с приоритетом от 12.03.1996, зарегистрированным на имя АЛБЕРИУС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, г. Лимасол, Республика Кипр, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.04.2025 поступило возражение, в котором выражено несогласие заявителя с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает наличие фонетического сходства, однако указывает на отсутствие графического сходства между заявленным и противопоставленными товарными знаками;

- товары и услуги, в отношении которых испрашивается охрана (*продажа товаров, включенных в 32 класс; продвижение товаров, включенных в 32 класс*), не являются однородными по отношению к тем, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (юридические, маркетинговые, бухгалтерские и посреднические услуги; торговля одеждой и аксессуарами и др.);

- различие в характере товаров и услуг, их назначении, способах оказания и кругах потребителей исключает вероятность введения потребителей в заблуждение относительно происхождения товаров и услуг;

- сложившаяся практика Роспатента подтверждает доводы заявителя — противопоставленные товарные знаки «Канцлер» и «Kanzler» зарегистрированы Роспатентом и сосуществуют в отношении услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 16.01.2025 в части отказа в регистрации для услуг 35 класса и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных товаров и услуг.

С возражением представлены следующие материалы:

- Материалы делопроизводства по заявке №2024702823.

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

С учетом даты (16.01.2024) поступления заявки №2024702823 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, утверждённые приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 с изменениями (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в том числе, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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.

В соответствии с пунктом 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 учётом 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 «  » является комбинированным, включает словесный элемент «КАНЦЛЕРЪ», выполненный буквами русского алфавита и число «2010», изобразительный элемент представляет собой черный круг с белой окантовкой, внутри основного круга располагается портрет мужчины в профиль. Все элементы выполнены белым цветом на черном фоне. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 32 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ Роспатентом принято решение о регистрации товарного знака, выдано свидетельство №1100605.

Правомерность указания о дискламации числа «2010» установлена оспариваемым решением, заявителем не оспаривается.

В рамках применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации обозначения по заявке №2024702823 в качестве товарного знака, согласно оспариваемому решению, препятствовали товарные знаки «  » по свидетельству №893735, «  » по свидетельству №535352,



«KanzleR» по свидетельству №353353, «**КАНЦЛЕР**» по свидетельству

№436313, «**КАНЦЛЕР**» по свидетельству №154160.

В противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №893735, №535352, №353353, №436313, №154160 и основными индивидуализирующими элементами являются словесные элементы «КАНЦЛЕР» и «KANZLER», поскольку именно они формируют общее впечатление о товарных знаках, способствуют их запоминанию потребителями и выполняют основную индивидуализирующую функцию.



Сравнение заявленного обозначения «

товарными знаками «**KanzleR**» по свидетельству №893735, «**KANZLER**» по

свидетельству №535352, «KanzleR» по свидетельству №353353,



«**КАНЦЛЕР**» по свидетельству №436313, «**КАНЦЛЕР**» по свидетельству №154160 показало наличие фонетического и семантического тождества сильных (основных с точки зрения значимости положения в товарных знаках – см. пункт 44 Правил) словесных элементов, что обусловлено вхождением в состав всех сравниваемых обозначений слов «КАНЦЛЕР» и «KANZLER» соответственно. Эти элементы являются тождественными по звучанию для среднего российского потребителя.

Так, с точки зрения фонетического критерия следует признать совпадение числа слогов, близость и одинаковое расположение гласных и согласных звуков, наличие одинаковых звуко сочетаний на идентичных позициях, совпадение ударения

на первый слог, а также вхождение обозначения «КАНЦЛЕР» полностью (слова «КАНЦЛЕР» и «KANZLER» воспроизводят одно другое по звучанию в рамках разных алфавитов).

С точки зрения смыслового критерия, слова «КАНЦЛЕР» и «KANZLER» представляют одно и то же понятие: 1. В России до 1917 года: высший гражданский чин (установлен в 1709 году), который давался особо важным должностным лицам, имевшим чин первого класса. // Лицо, имевшее этот чин. 2. В некоторых странах Западной Европы: одна из высших административных должностей («KANZLER» – с немецкого языка переводится как «КАНЦЛЕР» см. <https://translate.google.com/?hl=ru&sl=auto&tl=ru&text=KANZLER&op=translate>, https://translate.yandex.ru/?source_lang=de&target_lang=ru&text=KANZLER, <https://context.reverso.net/перевод/немецкий-русский/Kanzler>, [https://gramota.ru/poisk?query=канцлер&mode=slovari&dicts\[\]=42](https://gramota.ru/poisk?query=канцлер&mode=slovari&dicts[]=42), <https://tolkslovar.ru/k1547.html>, <https://bigenc.ru/c/kantsler-fcc877> и др.), что свидетельствует о совпадении значений в разных языках и означает подобие заложенной идеи.

Несмотря на наличие отличий в графическом оформлении заявленного обозначения (черный круг с белой окантовкой, внутри основного круга располагается портрет мужчины в профиль), визуальное различие не нивелирует фонетическое и смысловое сходство сравниваемых обозначений, так как не формирует качественно разное их общее впечатление – оно формируется за счет основных индивидуализирующих элементов (слова «КАНЦЛЕР», «KANZLER»), которые приводят к сходству обозначения и товарных знаков в целом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с разъяснениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

При этом сведения о разных фактических областях деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков не влияют на оценку степени однородности товаров и услуг, которая производится исходя из тех перечней товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Услуги, указанные в рассматриваемой заявке (*«продажа товаров, включенных в 32 класс; продвижение товаров, включенных в 32 класс»*), отсутствуют в перечнях услуг, содержащихся в противопоставленных свидетельствах.

Вместе с тем, заявленные услуги включают организацию и осуществление продаж, проведение рекламных кампаний, маркетинговое сопровождение, размещение и продвижение товаров в торговых точках и медиапространстве.

Услуги, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №893735, №535352 и №353353, также охватывают деятельность в сфере продвижения и продажи товаров. Часть услуг противопоставленного перечня конкретизированы товарами 25 класса МКТУ, однако по своему экономическому содержанию и функциональной цели они совпадают: в обоих случаях это продвижение товаров, организация сбыта, обеспечение конечному потребителю доступа к товару через каналы розничной или оптовой торговли. Заявленные услуги и услуги противопоставленных товарных знаков характеризуются одинаковым назначением (стимулирование продаж товаров), и ориентированы на одни и те же круги потребителей, а именно производителей, поставщиков, продавцов и конечных покупателей, следовательно являются однородными.

Кроме того, противопоставленные перечни регистраций №893735, №535352 и №353353 содержат и неконкретизированные услуги: изучение рынка, исследования маркетинговые, маркетинг, маркетинг влияния – все эти услуги также относятся к услугам продвижения и охватывают любые товары, в том числе товары 32 класса МКТУ.

Таким образом, различие в товарных классах (25 и 32) не свидетельствует об отсутствии однородности сопоставляемых услуг.

Что касается услуг, указанных в перечнях товарных знаков по свидетельствам №436313 и №154160, то они включают рекламные услуги, услуги продаж (агентства по импорту-экспорту; реализация товаров). Эти услуги также относятся к продвижению товаров на рынке, не уточнены товарами, и пересекаются по признаку назначения, круга потребителей и способов оказания с заявленными услугами, следовательно однородны.

С учётом вышеизложенного, заявленные услуги являются однородными услугам, содержащимся в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №893735, №535352, №353353, №436313 и №154160, по признакам назначения, условий оказания и круга потребителей.

Таким образом, на основании общего сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, а также однородности заявленных услуг, можно сделать вывод о наличии вероятности смешения.

В соответствии с разъяснениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

Резюмируя сказанное, противопоставление заявленному обозначению в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса товарных знаков по свидетельствам №893735, №535352, №353353, №436313 и №154160 является правомерным.

Что касается доводов о сосуществовании противопоставленных товарных знаков, следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. В связи с этим доводы, приведенные заявителем относительно процедуры предоставления правовой охраны и противопоставления товарных знаков, не подлежат рассмотрению по существу в рамках настоящего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.04.2025, оставить в силе решение Роспатента от 16.01.2025.