

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 13.03.2017 возражение индивидуального предпринимателя Семеняченко Е.В., г. Пенза (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 559196, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 559196 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.12.2015 по заявке № 2013706917 с приоритетом от 04.03.2013 в отношении услуг 35, 37 и 39 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговец Монополиями», г. Пенза (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «Путь Самурая», выполненное буквами русского алфавита.

В поступившем 13.03.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг с товарным знаком



по свидетельству № 461146, охраняемым на имя лица, подавшего

возражение, и имеющим более ранний приоритет, в силу фонетического и семантического сходства входящих в их состав слов «Самурая» и «SAMURAJ».

В данном возражении указано также на наличие у оспариваемого товарного знака сходства до степени смешения в отношении однородных услуг с фирменным наименованием ООО «Самурай», в котором лицо, подавшее возражение, выполняет функции единоличного исполнительного органа, и с используемым им для индивидуализации магазинов по продаже запчастей для японских автомобилей коммерческим обозначением «САМУРАЙ».

Кроме того, в возражении отмечено, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, так как индивидуализируемые им услуги воспринимаются потребителем как имеющие отношение к вышеуказанным магазинам «САМУРАЙ».

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об ООО «Самурай» [1];
- компиляции изображений титульных листов журналов «Иномарка» и телефонного справочника «Весь город Пенза» с изображениями рекламы магазинов «САМУРАЙ» по продаже запчастей для японских автомобилей [2];
- копия страницы из газеты «Из рук в руки» с рекламой магазина «САМУРАЙ» по продаже запчастей для японских автомобилей [3];
- копия бланка заказа автозапчастей [4];
- копии благодарственных писем, сертификатов и титульных листов книг для заявлений и предложений магазинов «Самурай» [5];
- копии эскиза фасада и письма магазинов «Самурай» [6].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв на него не представил.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (04.03.2013) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство

словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение в виде словосочетания «Путь Самурая». Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 04.03.2013 в отношении услуг 35, 37 и 39 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 461146 с приоритетом от 03.09.2010 представляет собой комбинированное обозначение



, большую часть пространства в котором занимает изображение шара, стилизованное под изображение солнца, на фоне которого по центру помещены графические элементы, стилизованные под изображения иероглифов, а в его нижней части – словесный элемент «SAMURAJ», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным (стилизованным) шрифтом в той же графической манере, что и графические элементы в виде изображений иероглифов, чем обуславливается единство композиции всех вышеуказанных графических и словесного элементов в этом товарном знаке. Данный товарный знак охраняется на имя лица, подавшего возражение, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал, что они не содержат в своем составе каких-либо тождественных или сходных словесных либо изобразительных элементов.

Так, оспариваемый товарный знак является словесным и, соответственно, не содержит в себе тех или иных изобразительных элементов в отличие от противопоставленного комбинированного товарного знака, в котором они занимают большую часть пространства, причем будучи объединены определенным образом в составе единой запоминающейся композиции, включающей в себя, в частности, и словесный элемент «SAMURAJ», помещенный в нижней части обозначения, но находящийся визуальнo в неразрывной связи с другими элементами этой композиции.

При этом оспариваемый словесный товарный знак «Путь Самурая» кардинально отличается от словесного элемента «SAMURAJ» в составе противопоставленного товарного знака своим шрифтовым исполнением (стандартный – оригинальный), количеством слов (2 слова – 1 слово) и букв

(11 букв – 7 букв) и абсолютно разным составом букв, поскольку выполнены буквами разных (русского – латинского) алфавитов.

Изложенные выше обстоятельства в своей совокупности обуславливают то, что сравниваемые товарные знаки производят совершенно разное общее зрительное впечатление от их восприятия в целом, что само по себе уже позволяет признать их несходными.

К тому же, они отличаются еще и по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как имеют разное количество слов (2 слова – 1 слово) и звуков (10 звуков – 7 звуков), а совпадают в их средней части всего лишь 6 звуков из 10, в то время как их начальные («п» – «с») и конечные («я» – «джи» или «й» в зависимости от правил произношения в том или ином иностранном языке) звуки, на которых прежде всего акцентируется внимание, являются абсолютно разными по своему звучанию, обуславливая в сочетании с разной фонетической длиной совершенно разное восприятие сравниваемых знаков на слух в целом.

Кроме того, сопоставительный анализ этих знаков по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений показал следующее.

Включенный в состав противопоставленного товарного знака словесный элемент «SAMURAJ» в переводе со словенского языка означает «самурай» (см. портал онлайн-переводчика «Google» – <https://translate.google.ru>). В английском языке существует, в частности, наиболее близкое к нему слово «samurai», означающее также «самурай» (см. там же или на портале «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <http://dic.academic.ru>).

Самурай – это член военно-феодалного сословия и его светской верхушки в феодальной Японии (см. на портале «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь Ожегова» – <http://dic.academic.ru>).

В свою очередь, в оспариваемом товарном знаке действительно возможно обнаружить слово «Самурая» в качестве второго слова в соответствующем словосочетании – «Путь Самурая». Однако следует отметить, что все слова в данном словосочетании грамматически и семантически взаимосвязаны между

собой и, следовательно, являются неотъемлемой частью единого (неделимого) словосочетания, имеющего определенное смысловое значение, отличающееся от смысловых значений составляющих его отдельных слов.

Так, в словосочетании «Путь Самурая» логическое ударение падает именно на его первое слово – «Путь», которое представляет собой имя существительное в значении подлежащего (главного члена предложения) и означает целый ряд понятий: в частности, полосу земли, предназначенную для передвижения (то же, что дорога); путешествие, поездку, движение; направление, маршрут; направление деятельности, направление развития чего-нибудь, образ действий, жизни; средство, способ достижения чего-нибудь (см. там же – Толковый словарь Ушакова).

Слово «Самурая», в свою очередь, выступает в этом словосочетании только в качестве дополнения (второстепенного члена предложения), то есть имеет, собственно, второстепенное (подчиненное) по отношению к главному слову «Путь» значение, а именно служит всего лишь для его характеристики.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, оспариваемый товарный знак «Путь Самурая» означает в целом либо непосредственно дорогу (как физический объект), по которой передвигается самурай, либо его путешествие или поездку, либо направление его маршрута, либо направление его деятельности (военная служба), либо направление развития его знаний и навыков (например, в области военного дела, философии и этики), либо образ его жизни (как представителя светской и военной элиты в средневековом японском обществе), либо средство, способ достижения чего-нибудь (например, привилегированного положения в обществе или победы над врагами) и т.п.

К тому же, словосочетание «Путь Самурая», очевидно, ассоциируется и с наименованием феодального кодекса поведения японских самураев – «Бусидо» («Путь Воина»), который требовал верности сюзерену, признания военного дела единственным занятием, достойным самурая (см. там же – Большой Энциклопедический словарь), в силу чего оно может восприниматься как единое устойчивое словосочетание с соответствующим определенным смысловым

значением (кодекс правил поведения, система социальных и морально-этических норм и т.п.).

Напротив, словесный элемент «SAMURAJ» в составе противопоставленного товарного знака означает всего лишь самого самурая, как человека.

Таким образом, в сравниваемые товарные знаки заложены совершенно разные понятия и идеи (путь или нормы – человек с соответствующим статусом), что обуславливает вывод об их несходстве и по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений.

Следовательно, сравниваемые товарные знаки производят совершенно разное общее зрительное впечатление, а также отличаются по фонетическому и семантическому критериям сходства сравниваемых обозначений, поэтому они никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть не являются сходными.

Все услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 35 класса МКТУ «агентства рекламные; демонстрация товаров; продвижение товаров для третьих лиц; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц», в отношении которых, в частности, охраняется противопоставленный товарный знак, совпадают, то есть они являются однородными.

Однако, ввиду того, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных однородных услуг, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному лицу, оказывающему услуги.

К тому же, перечень услуг оспариваемой регистрации товарного знака содержит еще и услуги 37 и 39 классов МКТУ, относящиеся, соответственно, к сферам технического обслуживания транспортных средств, доставки товаров и проката автомобилей, которые не являются однородными услугам 35 класса МКТУ в области рекламы, продвижения товаров, маркетинга, менеджмента и офисной деятельности, для которых охраняется противопоставленный товарный знак, так как они относятся, очевидно, к совершенно разным родовым группам

услуг, отличаются своим назначением и условиями их оказания, а также не являются взаимозаменяемыми.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак никак не являются сходными до степени смешения в отношении тех или иных услуг. Указанное обстоятельство позволяет сделать вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о наличии у оспариваемого товарного знака сходства до степени смешения в отношении однородных услуг с фирменным наименованием ООО «Самурай», в котором лицо, подавшее возражение, выполняет функции единоличного исполнительного органа, и с используемым им для индивидуализации магазинов по продаже запчастей для японских автомобилей коммерческим обозначением «САМУРАЙ», то следует отметить, во-первых, что они также не являются сходными друг с другом по тем же самым, уже проанализированным выше при сравнении оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком, критериям визуального, фонетического и семантического сходства сравниваемых обозначений, а именно имеют разную визуальную и фонетическую длину, разный состав букв и звуков и отличаются своим смысловым значением.

При этом необходимо также отметить и то, что право на указанное фирменное наименование принадлежит вовсе не лицу, подавшему возражение, а ООО «Самурай», причем данное фирменное наименование никак не отчуждаемо от этого юридического лица в пользу какого-либо другого юридического лица и, тем более, как средство индивидуализации юридического лица, никак не может принадлежать физическому лицу – лицу, подавшему возражение, независимо от его правового статуса (управляющего) по отношению к соответствующему юридическому лицу [1].

В свою очередь, представленные документы [2 – 6] содержат сведения о деятельности торговых предприятий – магазинов «САМУРАЙ», однако отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о

принадлежности этих торговых предприятий (магазинов) и, соответственно, индивидуализирующего их коммерческого обозначения, собственно, лицу, подавшему возражение.

Так, почтовые адреса этих магазинов никак не совпадают с почтовым адресом лица, подавшего возражение, указанным в его доверенности и в сведениях о правообладателе противопоставленного товарного знака по свидетельству № 461146 (г. Пенза, ул. Мира, д. 45, кв. 108), и не были представлены какие-либо правоустанавливающие документы на его имя (свидетельства о праве собственности либо договоры об аренде с актами сдачи-приемки) на соответствующие объекты недвижимости – нежилые помещения, используемые под эти магазины.

Напротив, почтовый адрес одного из этих магазинов совпадает с почтовым адресом ООО «Самурай», ввиду чего возможно, например, сделать вывод о принадлежности данного торгового предприятия и, следовательно, права на соответствующее коммерческое обозначение именно этому юридическому лицу, а вовсе не лицу, подавшему возражение.

К тому же, к сведению дополнительно необходимо отметить и то, что представленные компиляции изображений титульных листов печатных изданий с изображениями рекламы магазинов «САМУРАЙ» [2 – 3] сами по себе не подтверждают факты размещения соответствующей рекламы именно в этих номерах печатных изданий на определенную дату их выпуска. В частности, отсутствуют какие-либо документы (договоры на оказание рекламных услуг и акты об их оказании), которые свидетельствовали бы о том, что заказчиком размещения в них рекламы выступало именно лицо, подавшее возражение.

Отсутствуют также и какие-либо сведения о самих фактах реальной деятельности лица, подавшего возражение, посредством соответствующих магазинов по продажам тех или иных товаров (например, не представлены договоры поставки, счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения или кассовые чеки на товары и т.п.). В частности, бланк заказа автозапчастей [4] не имеет никаких документальных подтверждений его реального исполнения.

Принимая во внимание вышеизложенные фактические обстоятельства, а также отмеченное выше отсутствие сходства до степени смешения в отношении тех или иных конкретных услуг у оспариваемого товарного знака с упомянутыми в возражении фирменным наименованием и коммерческим обозначением, коллегия не усматривает наличия у лица, подавшего возражение, нарушенных оспариваемой регистрацией товарного знака определенных прав и законных интересов, которые были бы напрямую связаны с осуществлением им соответствующей деятельности с использованием принадлежащих именно ему средств индивидуализации.

Изложенное выше обуславливает вывод об отсутствии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 559196 по правовым основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения по данным его мотивам.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, так как индивидуализируемые им услуги воспринимаются потребителем как имеющие отношение к вышеуказанным магазинам «САМУРАЙ», то следует отметить, что в представленных материалах возражения не имеется никаких документов в подтверждение этого довода.

В частности, не были представлены какие-либо результаты социологических исследований (опросов) относительно наличия у потребителей при восприятии соответствующих средств индивидуализации тех или иных определенных ассоциаций, порождающих в их сознании какие-либо не соответствующие действительности представления о принадлежности тех или иных конкретных услуг тому или иному конкретному лицу, оказывающему услуги.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.03.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 559196.