

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 14.02.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Тимохиным Юрием Львовичем, Мурманская область, г. Мурманск, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023703969, при этом установила следующее.

Обозначение « *Поморский Ярус* » по заявке №2023703969, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.01.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 28, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне.

Роспатентом 20.12.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023703969 в отношении товаров 28 класса МКТУ с включением слова «Ярус» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что словесный элемент «ярус» (морская рыболовная снасть, употребляемая на севере России, состоит из длинной, до 10 верст, веревки, связанной из нескольких колен, к которой, на расстоянии 1 саж. друг от друга, подвязываются, на 1,5-аршинных поводках, крючки, наживляемые мойвою или песчанкою, а также морскими червями, внутренностями ракушек и т. п., см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/147183/%D0%AF%D1%80%D1%83%D1%81, Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907), не обладает различительной способностью, указывает на вид, назначение товаров, род деятельности предприятия, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено, что оно сходно до степени смешения с товарными знаком «**JARUS**» по свидетельству №309682 с приоритетом от 25.04.2005, зарегистрированным на имя ИП Воропаева Виктора Петровича, 690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, 52, кв. 13, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.02.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.12.2023.

Доводы возражения, уточненного на заседании коллегии 21.03.2024, сводятся к следующему.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №309682 не являются сходными.

Противопоставленный товарный знак состоит из одного фантазийного слова «**ЯРУС**», которое может быть прочитано как [Я-RUS] (если первую букву считать выполненной в кириллице) или как [RRUS] (если первую букву «Я» считать зеркально отображенной буквой «R» в латинице).

Поскольку слово является фантазийным нельзя утверждать, как именно будет его произносить потребитель.

Заявленное обозначение состоит из значимого словосочетания, в составе которого два слова, тринадцать букв, пять слогов с прочтением [по-мор-ский яр-ус]. Ударение в слове «Ярус» падает однозначно на первый слог, так как это значимое слово.

Потребитель на слух не воспримет сравниваемые обозначения, как одинаковые, поскольку у заявленного обозначения первое слово запоминающееся и более длинное, чем второе слово.

Таким образом, заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №309682 не являются сходными по фонетическому критерию, потребитель будет воспринимать их как самостоятельные средства индивидуализации разных производителей.

В заявленном обозначении каждое слово выполнено в разной шрифтовой графике. Слова «Поморский» и слово «Ярус» выполнены в курсивном написании, но толщина и высота букв разные. В словах первые буквы заглавные, остальные буквы прописные.

Слово «Поморский» в заявленном обозначении расположено в начальной части, поэтому именно с него начинается восприятие обозначения, которое выполнено в более крупном по толщине букв написании по сравнению со вторым словом «Ярус». В связи с этим слово «Поморский» в словосочетании занимает доминирующее положение и является «сильным» элементом в заявленном обозначении, выделяющимся в общем образе обозначения.

Слово «Ярус» в заявленном обозначении является вторым словом и, благодаря оригинальной шрифтовой графике, воспринимается в словосочетании не четко, буквы слова имеют тонкие линии, тем самым слово в заявленном обозначении

является «слабым» элементом, поэтому потребитель не будет акцентировать свое внимание на слове «Ярус».

В противопоставленном товарном знаке каждая буква выделена широкими и четкими линиями, буквы выполнены в одном шрифтовом стиле.

Общее зрительное впечатление сравниваемых обозначений очевидно различное. Разное количество слов, букв, слогов, различные шрифты формируют совершенно различные зрительные образы сравниваемых обозначений.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №309682 является фантазийным словом, образованным предположительно с помощью соединения буквы «Я» русского алфавита и слога «RUS», выполненного буквами латинского алфавита. Данное слово у потребителя может вызывать разные ассоциации. В частности, стоит обратить внимание на последний слог «RUS», который как известно из Википедии, является общеупотребимым сокращением от Россия, русский.

При проведении экспертизы словесное обозначение, состоящее из двух слов, связанных друг с другом по смыслу и грамматически, принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части.

Таким образом, сравниваемые обозначения различны по семантике.

В перечне заявленного обозначения представлены услуги 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» (снастей рыболовных), которые не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), включая услуги торговли вышеперечисленными товарами» (гвозди обивочные [без шляпок, шпильки, проволоочки], замки, и тд., мебель, зеркала...), поскольку не относятся к одной родовой группе услуг по продвижению товаров, имеют разное назначение, разный круг потребителей и условия их реализации.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №309682 не является препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 20.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023703969 в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], а именно товарами 28 класса; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 28 класса; услуги розничной продажи товаров 28 класса с использованием интернет-сайта».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (24.01.2023) заявки №2023703969 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 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023703969 заявлено


комбинированное обозначение «  », включающее словесные элементы «Поморский Ярус», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ.

Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака для товаров 28 класса МКТУ с указанием слова «Ярус» (морская рыболовная снасть, употребляемая на севере России) в качестве неохраняемого элемента на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель не оспаривает исключение словесного элемента «Ярус» из самостоятельной правовой охраны в составе товарного знака.

Согласно уточнениям перечня 21.03.2024, представленным заявителем 21.03.2024, правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для услуг 35 класса МКТУ: *«услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], а именно товарами 28 класса; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 28 класса; услуги розничной продаже товаров 28 класса с использованием интернет-сайта».*

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлен ранее зарегистрированный на имя иного лица в отношении услуг 35 класса МКТУ товарный знак «» по свидетельству №309682, выполненный буквами русского и латинского алфавитов.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее буквенные и изобразительные элементы. Размер

изобразительных элементов сопоставим с размером букв «L», «U», «S», а все элементы в обозначении размещены с одинаковым интервалом, что создает предпосылки для восприятия заявленного обозначения в целом как слова.

Коллегия усматривает, что несмотря на исполнение словесного элемента противопоставленного товарного знака буквами двух различных алфавитов (русского и латинского), оно без затруднений прочитывается как слово «ЯРУС».

Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Индивидуализирующая способность противопоставленного товарного знака по свидетельству №309682 обусловлена единственным словесным элементом «**ЯРУС**»/«ЯРУС».

В заявленном обозначении «Поморский Ярус» логическое ударение падает именно на слово «Ярус».

Что касается прилагательного «Поморский», то оно образовано от слова «Поморье» - историческое название в 15-17 вв. побережья белого моря от города Кемь до города Онега (Поморский берег) или более обширной территории от Обонежья до Северного Урала, см. Большой энциклопедический словарь, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/239978>

В связи с географическим характером словесного элемента «Поморский» оно обладает вторичной индивидуализирующей функцией.

Таким образом, противопоставленный товарный знак полностью входит в состав заявленного обозначения в качестве существенного индивидуализирующего элемента.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, однако эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического и семантического критериев сходства.

Высокая степень сходства самостоятельного индивидуализирующего элемента заявленного обозначения и единственного индивидуализирующего элемента противопоставленного товарного знака приводит к их ассоциированию друг с другом в целом.

Согласно уточнениям перечня 21.03.2024, представленным заявителем 21.03.2024, правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для услуг 35 класса МКТУ: *«услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], а именно товарами 28 класса; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 28 класса; услуги розничной продажи товаров 28 класса с использованием интернет-сайта».*

Товарный знак по свидетельству №309682 зарегистрирован для товаров 06, 09, 11, 20, 21 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ *«реклама; продвижение товаров (для третьих лиц), включая услуги торговли вышеперечисленными товарами; демонстрация товаров; изучение рынка; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)».*

Сопоставляемые услуги соотносятся друг с другом как род/вид, имеют одинаковое назначение и совпадающие условия оказания (представлены снабженческие услуги и услуги, связанные с реализацией/продвижением товаров).

Заявитель скорректировал заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ путем конкретизации их назначения (услуги связаны с реализацией/продвижением товаров 28 класса МКТУ). Вместе с тем данное ограничение не устранило однородность услуг 35 класса МКТУ сравниваемых перечней, поскольку в перечне товарного знака по свидетельству №309682 представлены услуги, не имеющие уточнения/конкретизации с точки зрения их назначения, в связи с чем они могут оказываться в отношении любых товаров, в том числе, товаров 28 класса МКТУ.

Таким образом, сопоставляемым услугам 35 класса МКТУ остались присущи основные признаки однородности (общая родовая группа, назначение, круг потребителей)

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №309682, с учетом однородности услуг 35 класса МКТУ свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в

отношении испрашиваемого уточненного перечня услуг, поскольку оно не соответствует для этих услуг пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.02.2024, оставить в силе решение Роспатента от 20.12.2023.