

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 17.05.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Давыдовым И.В., Чеченская Республика, Серноводский район, с. Серноводское (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023734898, при этом установлено следующее.

Обозначение «Я - ОТЕЦ, МНЕ НУЖНО» по заявке №2023734898, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.04.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20, 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.01.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Экспертизой указывалось, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «Мне нужно», «Я воспитатель мне нужно», «Я бухгалтер мне нужно», «Я врач мне нужно», «Я учитель мне нужно», зарегистрированных на имя ООО «Подарки оптом», 420034, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 85Б, помещение 17, оф. 711, св. №917538 с приоритетом от 10.02.2022, св. №951969, св.

№958294, св. №958293 с приоритетом от 08.02.2023, св. №958291 с приоритетом от 07.02.2023, для однородных товаров 20, 21 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения имеют низкую степень фонетического сходства, так как различаются числом слогов и фонетически воспринимаются совершенно по-разному, слева от словесного элемента «мне нужно» располагаются совершенно разные словосочетания, что снижает степень сходства;

- сопоставляемые обозначения имеют низкую степень графического сходства, поскольку производят разное общее зрительное впечатление, в противопоставленных знаках в отличие от заявленного обозначения не используются знаки препинания, обозначения выполнены в разных регистрах,

- семантическое сходство сопоставляемых обозначений отсутствует, поскольку в заявленном обозначении логическое ударение падает на словосочетание «я - отец», что отсылает к тому, что заявитель будет реализовывать товары в целях поддержки материнства, в противопоставленных товарных знаках логическое ударение падает на словосочетания, в которых речь идет о товарах и услугах для среднего потребителя, относящихся к выполнению различных функций;

- часть сравниваемых товаров и услуг, указанных в обозначениях, не являются однородными;

- таким образом, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, и средний российский потребитель не может полагать, что заявленное обозначение и противопоставляемые товарные знаки принадлежат одному и тому же лицу.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (25.04.2023) поступления заявки №2023734898 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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).

Заявленное обозначение по заявке №2023734898 представляет собой словесное обозначение «Я - ОТЕЦ, МНЕ НУЖНО», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. При этом после буквы «Я» расположен дефис. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 20, 21 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№917538, 951969, 958294, 958293, 958291 представляю собой словесные обозначения «Мне нужно», «Я воспитатель мне нужно», «Я бухгалтер мне нужно», «Я врач мне нужно», «Я учитель мне нужно», образуют серию товарных знаков одного правообладателя (ООО «Подарки оптом», г.Казань), объединенных общим словесным элементом «Мне нужно», выполненными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарным знакам на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 20, 21 классов МКТУ.

Сравнительный анализ словесных элементов «Я - ОТЕЦ, МНЕ НУЖНО» заявленного обозначения и словесных элементов «Мне нужно», «Я воспитатель мне нужно», «Я бухгалтер мне нужно», «Я врач мне нужно», «Я учитель мне нужно» противопоставленных товарных знаков показал следующее.

С точки зрения фонетики, сравниваемые обозначения имеют высокую степень фонетического сходства, обусловленную как полным вхождением словесного элемента «Мне нужно» противопоставленного товарного знака по свидетельству №917538 в заявленное обозначение, так и вхождением словесного элемента «мне нужно», содержащегося в составе противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№951969, 958294, 958293, 958291, образующих серию товарных знаков с данным сильным элементом, несущим индивидуализирующую функцию в указанных знаках, в заявленное обозначение.

Более того, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№951969, 958294, 958293, 958291 основаны на одном и том же принципе их построения, когда в начале словосочетания идет указание на личное местоимение «Я», потом указание на объект, в данном случае, «отец», «воспитатель», «бухгалтер», «врач», «учитель», потом указание на действие, означающее необходимость сделать что-нибудь. В этой связи фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено также тождеством начальных частей обозначений [Я] и конечных частей обозначений [мне нужно]. При этом добавление в заявленном обозначении элемента «отец» не делает его более оригинальным и особо запоминающимся от противопоставленных товарных знаков, в силу чего оно вполне вероятно может рассматриваться как продолжение серии товарных знаков, принадлежащих ООО «Подарки оптом».

Семантика сравниваемых обозначений также имеет высокую степень сходства, поскольку, как было указано выше, обозначения в силу одинакового их построения, несут в себе одинаково заложенные понятия и идеи, связанные с тем или иным лицом, которому что-то нужно или что-то необходимо.

С точки зрения визуального признака сходства сопоставляемые словесные элементы являются сходными, поскольку выполнены буквами одного алфавита. Визуальное сравнение словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№951969, 958294, 958293, 958291 свидетельствует о сходном графическом написании большинства букв в сравниваемых обозначениях, в том числе, первой буквы, акцентирующей на себе внимание потребителей, а также о сходной визуальной длине обозначений. При этом коллегия отмечает, что сопоставляемые обозначения являются словесными, в связи с чем графический критерий сходства не является определяющим.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сопоставляемых знаков и ассоциировании их друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Анализ однородности заявленных товаров 20, 21 классов МКТУ и товаров 20, 21 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Заявленные товары 20 класса МКТУ и товары 20 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№951969, 958294, 958293, 958291, являются однородными, поскольку относятся к изделиям мебельным, фурнитуре различного назначения, принадлежностям для сна и лежания, таре различного назначения, изделиям ритуальным, изделиям зажимным, крепежным, изделиям различного назначения для животных, изделиям для пчеловодства, материалам растительного и животного происхождения и изделия из них, предметам интерьера и декора, оборудованию и изделиям различного функционального назначения, изделиям хозяйственного и бытового назначения, следовательно, сопоставляемые товары соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, одинаковые каналы реализации и круг потребителей.

Заявленные товары 21 класса МКТУ и товары 21 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№917538, 951969, 958294, 958293, 958291, являются однородными, так как они относятся к приспособлениям и устройствам для изготовления, обработке и переработке пищевых продуктов, принадлежностям и аксессуарам кухонным, домашним или кухонным приспособлениям и устройствам, посуде столовой и другим предметам сервировки, емкостям различного функционального назначения, принадлежностям домашнего обихода, оборудованию для уборки, чистки и полирования, изделиям щетинно-щеточным, изделиям из фарфора, фаянса, стекла, изделиям для домашних растений, изделиям для содержания животных и птиц, следовательно, сравниваемые товары соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и круг потребителей.

На основании изложенного, коллегией установлено, что сопоставляемые товары 20, 21 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые товарные знаки, могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения, то есть как однородные.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней, с учетом, к тому же, как уже отмечалось выше, крайне высокой степени сходства сравниваемых знаков, коллегией однозначно усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности вышеуказанных товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 20, 21 классов МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение по заявке №2023734898 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 20, 21 классов МКТУ, так как противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.05.2024, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2024.