




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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) рассмотрела поступившее 20.06.2024 возражение ИП Сулова Н.В., г. Челябинск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022749426, при этом установила следующее.


Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2022749426 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 21.07.2022 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «красный, мятный, белый».


Решение Роспатента от 29.02.2024 о государственной регистрации товарного знака 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 классов МКТУ было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим. Заявленное обозначение (1) не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных товаров 16, 20, 28 и услуг 35 классов МКТУ, поскольку сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «  » (2) по свидетельству № 887153, приоритет от 02.04.2021 г., зарегистрированным ранее на имя Новиковой Виктории Викторовны, 299014, г. Севастополь, ул. Челнокова, д. 27, в отношении однородных товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ;

- «  » (3) по свидетельству № 685386, приоритет от 28.11.2017 г., зарегистрированным ранее на имя ООО "БумМастер", 123298, Москва, ул. Берзарина, 3, корп. 1, кв. 60, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;

- «  » (4) по свидетельству № 651871, приоритет от 01.06.2017 г., зарегистрированным ранее на имя Овсянникова Александра Леонидовича, 197372, Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, 22, корп. 3, кв. 62, в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ;

- противопоставление товарного знака «  » (5) по свидетельству № 424891 было снято экспертизой с учетом предоставленного письма-согласия от правообладателя;

- противопоставление товарного знака «  » (6) по свидетельству № 651871 снято экспертизой в отношении части заявленных товаров 28 класса МКТУ с учетом предоставленного письма-согласия от правообладателя для части заявленных товаров 28 класса МКТУ;

- экспертизой приведены доводы в отношении сходства сравниваемых обозначений.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 20.06.2024, заявителем указано, что им получено письмо-согласие от правообладателя вышеуказанного противопоставленного товарного знака (2) в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне. Вместе с тем, заявитель приводит доводы о фонетических (разное количество слов, звуков), визуальных (разный вид шрифта, графическое написание с учетом характера букв) отличиях, а также сравниваемые обозначения (1) и (2)

имеют разное композиционное построение, разный цвет, разное зрительное впечатление. В словосочетании «ДИВАН ДОМОЙ» слово «ДИВАН» является главным, слово «ДОМОЙ» зависимым, именно на слово «ДИВАН» падает смысловое и логическое ударение (что – «ДИВАН») от него можно задать вопрос зависимому слову (куда - «ДОМОЙ»). Товарный знак (2) воспринимается потребителем как единое словосочетание, в том числе, за счет исполнения шрифтом одного рисунка и одинакового размера, имеющее самостоятельное смысловое значение, а не как два отдельных, независимых слова. Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии семантического сходства словесного элемента заявленного обозначения (1) и входящего в состав противопоставленного товарного знака (2) словосочетания «ДИВАН ДОМОЙ». Отсутствие фонетического, графического и смыслового сходства обозначений (1) и (2) позволяет сделать вывод о том, что обозначения в целом друг с другом не ассоциируются и не являются сходными до степени смешения. Заявитель также приводит доводы о сосуществовании товарного знака (2) и товарного знака (5) в отношении услуг 35 класса МКТУ, которые являются однородными, а также указывает о соблюдении принципа законных ожиданий. Указанные обстоятельства дополнительно свидетельствуют об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями (1) и (2).

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента о государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022749426 в отношении заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ *«ведение автоматизированных баз данных; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы по связям с прессой; агентства по импорту-экспорту; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; маркетинг; обновление рекламных материалов; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям*

и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение коммерческих мероприятий; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство рекламных фильмов; прокат рекламных материалов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямой почтовой; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама телевизионная; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги розничной и оптовой продажи товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги интернет-магазинов». Решение о государственной регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,12, 13, 14,16,17,18,19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 классов МКТУ заявитель просит сохранить без изменений.

В подтверждение своих доводов заявителем было представлено письменное согласие от правообладателя товарного знака № 887153 (2) - Новиковой Виктории Викторовны – (7).

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 20.06.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (21.07.2022) заявки № 2022749426 правовая база для оценки охраноспособности обозначения (1) включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 г. (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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно требованиям пункта 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 требованиям пункта 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.

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).


В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное обозначение «  » по заявке № 2022749426 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ДОМОЙ». Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в отношении заявленного перечня товаров 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «красный, мятный, белый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Решение Роспатента от 29.02.2024 об отказе в регистрации товарного знака (1) в отношении части товаров 16, 20, 28 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения (1) для услуг 35 класса МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет товарного знака:

«  » (2) по свидетельству № 887153, приоритет от 02.04.2021 г. Правообладатель: Новикова Виктория Викторовна, г. Севастополь.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем вышеуказанного товарного знака (2) было выражено безотзывное и бессрочное согласие на регистрацию на территории Российской Федерации заявленного обозначения (1) по заявке № 2022749426 на имя заявителя в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, что подтверждается представленным письмом-согласием (7). Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака (2) в гражданском обороте на российском потребительском рынке услуг 35 класса МКТУ. Кроме того, в распоряжении коллегии отсутствуют документы, свидетельствующие о фактическом введении потребителей в заблуждение.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с

противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение.

В связи с указанным, коллегия считает необходимым отметить следующее. Сравнимые обозначения не являются тождественными, имеются отличия, как фонетического (слово «ДИВАН» в товарном знаке (2)), так и графического характера (разный шрифт, наличие изобразительных элементов в сравниваемых обозначениях), что обуславливает разное зрительное впечатление. Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленного товарного знака (2), связанном с предшествующими знаниями об исследуемых услугах. В связи с чем, государственная регистрация товарного знака по заявке № 2022749426 в отношении испрашиваемого перечня услуг 35 класса МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия (7)) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения (1) не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.06.2024, изменить решение Роспатента от 29.02.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022749426.