

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела поступившее 14.03.2024 возражение, поданное Ибатуллиным А.В. (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №701301, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак **УЮТНЫЙ МИР** с приоритетом от 15.08.2018 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.03.2019 за №701301 в отношении товаров 20 и услуг 35, 37, 39 классов МКТУ на имя Ботнарюк Ларисы Владимировны, 308501, Белгородская область, Белгородский р-н, п. Дубовое, пер. Садовый, 33 (RU) (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №701301 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 и пунктом 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на словесный знак обслуживания «МИР» по свидетельству Российской Федерации №563504 (далее - противопоставленный знак), зарегистрированный с приоритетом от 26.07.2013 в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением и продажей товаров;

- словесный элемент «УЮТНЫЙ МИР» оспариваемого знака имеет высокую степень сходства с противопоставленным знаком «МИР», а услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, имеют высокую, степень однородности услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, а, следовательно, предоставление правовой охраны оспариваемому знаку не соответствует пункту 10 статьи 1483 Кодекса;

- как отмечено в абзаце 3 пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Аналогичная правовая позиция подлежит применению и в отношении пункта 10 статьи 1483 ГК РФ, в то время как оспариваемый и противопоставленный знаки зарегистрированы в отношении идентичных услуг и услуг, имеющих высокую степень однородности, в связи с чем вероятность смешения элемента оспариваемого знака будет иметь место и при низкой степени их сходства (если, по мнению Роспатента, сравниваемые обозначения имеют низкую степень сходства).

- при сравнении словесных обозначений «УЮТНЫЙ МИР» и «МИР» следует выявить сильные и слабые элементы в обозначении;

- в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 апреля 2021 г. по делу №СИП-552/2020 обращено внимание на то, что без установления сильных элементов спорного товарного знака его сравнение с противопоставленным товарным знаком не может считаться проведенным надлежащим образом,

аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.02.2021 по делу №СИП-313/2020, от 12.10.2018 по делу №СИП-57/2018. Обозначение «УЮТНЫЙ МИР» представляет собой словосочетание, образованное путем подчинительной связи «согласование», при которой главным словом является существительное. При этом словесный элемент «УЮТНЫЙ» является уточняющим словом к слову «МИР» (уютный - обладающий уютом, удобный и приятный, дающий уют (Толковый словарь Ожегова. СИ. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992);

- как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком. Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу №СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017, от 03.04.2014 по делу №СИП-159/2013, от 04.07.2014 по делу №СИП-9/2013, от 19.06.2015 по делу №СИП-901/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2015 №300-ЭС15-12309 в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 02.12.2016 по делу №СИП-315/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.03.2017 №300-КГ17-1908 в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.02.2017 по делу №СИП-314/2016, от 29.05.2017 по делу №СИП-677/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2017 №300-КГ17-12149 в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 13.03.2017 по делу №СИП-605/2016 и других;

- если Роспатент придет к выводу об отсутствии оснований для признания оспариваемой регистрации пункту 10 статьи 1483 ГК РФ, то лицо, подавшее возражение, просит проверить соответствие оспариваемой регистрации пункту 6

статьи 1483 Кодекса с учетом того, что оспариваемый знак в целом является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком;

- при сравнении оспариваемого знака с противопоставленным знаком следует учесть, что в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 января 2021 г. по делу №СИП-259/2020 отмечено, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения;

- в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 декабря 2014 г. NS01-1032/2014 по делу N СИП-209/2014 сказано, что для вывода о наличии препятствия для регистрации товарного знака достаточно вероятности (угрозы) смешения в глазах потребителей заявленного на регистрацию обозначения и сравниваемых товарных знаков. Аналогичная правовая позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2014 г. N C01-1038/2014 по делу N СИП-474/2014, от 18 декабря 2014 г. N C01-1217/2014 по делу N СИП-605/2014, от 15 декабря 2014 г. N C01-1195/2014 по делу N СИП-617/2014, решениях Суда по интеллектуальным правам от 14 февраля 2017 г. по делу N СИП-621/2016, от 15 августа 2016 г. по делу N СИП-315/2016.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №701301 в отношении услуг 35 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв на возражение, в котором выразил несогласие с доводами возражения Ибатуллина А.В., указав, что правообладатель предпринял все необходимые действия для регистрации оспариваемого знака, а Роспатент не установил при экспертизе нарушений законодательства.

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.08.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с этим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.



Оспариваемый товарный знак **УЮТНЫЙ МИР** по свидетельству №701301 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного предмета интерьера на ножках, под которым размещено словосочетание «УЮТНЫЙ МИР», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, в котором буква «Ю» выполнена в стилистике изобразительного элемента.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 20, 35, 37, 39 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг с товарным знаком «МИР» [1], правообладателем которого является лицо, подавшее возражение.

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №701301 испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве: «демонстрация товаров, а именно товаров указанных в 20 классе; презентация товаров на всех медиасредствах с целью

розничной продажи, а именно товаров указанных в 20 классе; продвижение продаж для третьих лиц товаров, а именно товаров указанных в 20 классе; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, а именно товаров указанных в 20 классе; услуги по розничной, оптовой продаже товаров, а именно товаров указанных в 20 классе; услуги розничной продажи товаров, а именно товаров указанных в 20 классе, с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], а именно товаров указанных в 20 классе».

Анализ однородности указанных услуг 35 класса МКТУ показал, что они являются однородными услугам 35 класса МКТУ «реклама; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях», в отношении которых охраняется товарный знак [1], на основании признаков однородности, изложенных в пункте 45 Правил, поскольку все они относятся к группе услуг по продвижению товаров для третьих лиц, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их оказания.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного в возражении товарного знака [1] на тождество и сходство до степени смешения показал, что они не являются сходными в целом, что обусловлено следующими факторами.

Анализ графического сходства знаков показывает, что они производят разное общее зрительное впечатление на потребителя за счет того, что оспариваемый знак в отличие от противопоставленного словесного товарного знака является комбинированным и выполнен в яркой цветовой гамме.

В частности, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинацию изобразительного элемента в виде стилизованного предмета интерьера и словосочетания «УЮТНЫЙ МИР», выполненного буквами русского алфавита, причем буква «Ю» в слове «Уютный» выполнена в виде такого же стилизованного предмета интерьера, как изобразительный элемент знака, что связывает изобразительный и словесный элементы обозначения в единую композицию.

Противопоставленный же знак содержит одно слово русского языка «МИР», выполненное стандартным шрифтом буквами черного цвета.

Сравниваемые обозначения не являются сходными фонетически, поскольку они содержат разное количество слов (два и одно), слогов, букв и звуков, имеют разный состав согласных и гласных звуков.

Смысловые значения сопоставляемых знаков и возникающие ассоциации от восприятия обозначений «Мир» и «Уютный мир» также отличаются.

В частности, слово «Мир» имеет множество значений (1. МИР Совокупность всех форм материи в земном и космическом пространстве; Вселенная. Происхождение мира. 2. Отдельная часть Вселенной; планета. Далёкие звёздные миры. Изучать марсианский мир. 3. Земной шар, Земля со всем существующим на ней. объехать половину мира. Страны мира. Чемпион мира. Лучший в мире бамбук. Самое большое животное мира. 4. Всё, реально существующее на Земле, проявляющееся в её жизни. Весь мир засверкал под лучами солнца. Не дать погибнуть миру на Земле. Настала ночь, весь мир затих (Некрасов). / чего или с опр. О какой-л. сфере жизни или области явлений в природе. Неорганический мир. Животный мир. Растительный мир. Мир океанских глубин. Мир земноводных. / чего или с опр. Об отдельной области, сфере, воспринимаемой действительности; о совокупности каких-л. явлений, предметов, окружающих человека. Мир красок. Мир звуков. Мир русской деревни. / с опр. О явлениях психической жизни кого-л. (чувствах, переживаниях, представлениях и т.п.). Духовный мир человека. Чувственный мир животного. Собственный мир переживаний. 5. обычно с опр. Человеческое общество как единство, характеризующееся определённым общественным строем, культурными и социально-историческими признаками. Античный мир. Капиталистический мир. Весь мир выступает против войны. Цивилизованный мир. 6. Окружающее кого-л. общество; люди. Известный в мире человек. Удивить мир экстравагантностью. Мир никогда не забудет кого-л. Делать что-л. всем миром (вместе, сообща). Быть отрезанным от мира (потерять связь с обществом, лишиться общения с широким кругом людей). На миру и смерть красна (посл.; не страшно умереть на людях; легко перенести невзгоды вместе с кем-л.).

Сильные мира сего (о людях, занимающих высокое положение в обществе). // чего или с опр. Круг людей, объединённых общей профессией, принадлежностью к какой-л. среде и т.п. Театральный мир. Мир учёных. Мир музыкантов. 7. чего или с опр. Область, сфера деятельности людей. Вступить в мир искусства. Успешно работать в мире юриспруденции. Сделать что-л. достоянием научного мира. 8. Устар. Сельская община; члены этой общины. Принять в мир. Землёй распоряжался мир. // предлож.: на мирѹ. Сельская сходка. Решить на миру. 9. По религиозным представлениям: всё, что создано Богом. Мир Божий. // Всё, что относится к потусторонней, неземной жизни. Другой мир. Уйти в иной мир. (умереть). Переселиться в лучший мир (умереть). Загробный мир. Потусторонний мир. // предлож.: в мирѹ Светская жизнь, не связанная со служением церкви, Богу. Уйти из мира в монастырь. Жить в миру.◇ Перевернуть весь мир (см. Переверну́ть). Пойти (ходить, идти и т.п.) по́ миру. Обеднев, начать нищенствовать, побираться. Пустить по́ миру кого. Разорить, заставить нищенствовать. Не от мѳра сего. О крайне неприспособленном к жизни человеке, мечтателе, фантазѳре. Пир на весь мир. О весѳлом празднестве с обильным угощением.

2. МИР, -а; м. 1. Согласие, отсутствие разногласий, вражды или ссоры. Жить в мире. Нарушить мир в доме. Установить мир между кем-л. Закончить дело миром (мирно, полюбовно, без ссоры). 2. Отсутствие войны, вооружѳнных действий между государствами; согласное сосуществование государств, народов. Борьба народов за мир. Проводить политику мира. 3. Соглашение между воюющими сторонами об окончательном прекращении военных действий; мирный договор. Заключить мир. Подписать мир. Переговоры о мире. 4. Покой, спокойствие. Наступил душевный мир у кого-л. Устав от суеты, желать мира. Мир вам; мир дому сему (пожелание покоя, согласия хозяевам дома при входе в него). Поезжай с миром (нар.-разг.; пожелание спокойствия, благополучия уезжающему). Отпустить с миром (без наказания). Мир кому-л.; мир праху кого-л. (пожелание покоя умершему), см. Словари и Энциклопедии на Академике dic.academic.ru, Энциклопедический словарь. 2009.

Указанные значения порождают множество различных ассоциаций, в связи с чем смысловое восприятие товарного знака «МИР» не является однозначным – это и вселенная, и земной шар, и человеческое общество, и все, что создано богом, и светская жизнь, и отсутствие войны, и сфера деятельности людей и др., в то время как смысловые ассоциации, вызываемые оспариваемым товарным знаком, являются более определенными с учетом значения входящего в него слова «Уютный».

Слово «уютный» является прилагательным от слова «уют», которое имеет следующие значения «1. Совокупность изящества и комфорта в устройстве жилища или иного помещения, удобство и благоустроенность в быту; 2. перен. Душевный покой и комфорт» (см., например, <http://dic.academic.ru>; <https://en.kartaslov.ru>).

В результате оспариваемый знак может иметь следующие толкования - это мир, который создает ощущение комфорта, душевного покоя и гармонии.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу об отсутствии у сравниваемых знаков семантического сходства.

В отношении довода возражения о вхождении слова «МИР» в оспариваемый товарный знак, имеющего тождественное звучание с противопоставленным товарным знаком, следует отметить, что одного этого факта недостаточно для вывода о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом, поскольку имеющиеся отличительные признаки обозначений превалируют над некоторыми сходными элементами. При этом следует отметить, что при сравнительном анализе обозначений учитывается, как правило, сходство (тождество) их сильных элементов.

В данном случае в оспариваемом знаке невозможно установить, какой из входящих в него словесных элементов является сильным, а какой – слабым, поскольку они выполнены в едином стиле, образуя композицию, и являются равнозначными, т.е. сильным элементом рассматриваемого знака, выполняющим в нем индивидуализирующую функцию, является словесный элемент «УЮТНЫЙ МИР».

Таким образом, установленные выше отличия сравниваемых знаков по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства не позволяют

их ассоциировать между собой в целом, несмотря на некоторое незначительное сходство их отдельных элементов.

Указанное свидетельствует о невозможности смешения в гражданском обороте услуг, при оказании которых предполагается использовать сравниваемые обозначения, поскольку отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному и тому же лицу, что свидетельствует об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении также указано, что регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в нарушение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, так как словесный элемент «МИР» оспариваемого знака имеет высокую степень сходства с противопоставленным знаком, включающим единственный словесный элемент «МИР», а услуги, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, имеют высокую степень однородности.

Для целей применения пункта 10 статьи 1483 Кодекса важно учитывать особенности применения данной нормы, действие которой направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда спорный фрагмент, присутствуя в композиции товарного знака, приводит к нарушению прав на объекты интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат иным лицам.

Такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова или изображения в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

Таким образом, необходимо определить, исходя из особенностей композиционного построения элементов товарного знака, воспринимается ли спорное слово (изображение) в качестве автономной единицы обозначения.

При проведении такого анализа коллегия установила, что в композиции оспариваемого обозначения присутствует единственный словесный элемент – словосочетание «УЮТНЫЙ МИР», существенным образом определяющий общее зрительное впечатление от обозначения и акцентирующий на себе основное

внимание потребителя, в который фонетически входит слово «МИР». Вместе с тем, следует отметить, что это слово не воспринимается как слабая автономная/отдельно расположенная/самостоятельная часть в композиции оспариваемого товарного знака, которая выполняет независимую от других элементов фонетическую и смысловую роль.

Таким образом, несмотря на полное вхождение слова «МИР» в оспариваемый товарный знак, оно не может рассматриваться в качестве отдельного и самостоятельного элемента оспариваемого знака, как это предусмотрено соответствующей нормой Кодекса, следовательно, основания для применения пункта 10 статьи 1483 Кодекса в данном случае отсутствуют.

Что касается многочисленных ссылок возражения на решения и постановления Суда по интеллектуальным правам, то они не могут быть учтены в рамках данного административного дела, поскольку факты, установленные этими судебными актами, не имеют преюдициального значения для рассматриваемого возражения, так как предметом рассмотрения были другие товарные знаки и иные основания и фактические обстоятельства, при этом стороны данного спора не являлись участниками рассмотрения этих дел.

Таким образом, оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.03.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №701301.