

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 06.10.2023, поданное ООО "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп", г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693936, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака « » по свидетельству №693936 с приоритетом от 22.02.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.01.2019 по заявке №2018706840. Правообладателем товарного знака по свидетельству №693936 является Щедрова Диана Сергеевна, Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, хутор Болгов (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.10.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №693936 произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 1, 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на товарный знак по свидетельству № 146560;

- оспариваемый товарный знак имеет высокую степень сходства с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №146560 за счет фонетического и семантического тождества словесного элемента «FEYA» с противопоставленным товарным знаком «Фея»;

- словесный элемент «BATAREYA» является транслитерацией слова «Батарея», означающего «название разных приборов, состоящих из ряда соединенных, совершенно одинаковых частей или элементов (тех.). Батарея парового отопления» (Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.);

- изобразительный элемент оспариваемого товарного знака включает стилизованное изображение батареи (отопительного прибора), а также изображение феи;

- оспариваемый товарный знак используется его правообладателем при осуществлении деятельности по продаже отопительных приборов, что подтверждается скриншотами страниц сайта <https://feya-batareya.ru/>;

- таким образом, словесный элемент «BATAREYA» характеризует товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и не обладает различительной способностью в силу пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, имеют высокую степень однородности;

- следует учесть, что смешение обозначений 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;

- по тексту возражения процитированы подпункт 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и пункт 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №693936

недействительной полностью на основании пунктов 1, 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложены скриншоты со страницы сайта <https://feva-batareya.ru/> (1).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 28.11.2023 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 28.12.2023 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 06.10.2023 и оставлении в силе правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693936.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2024 по делу №СИП-89/2024 признано недействительным решение Роспатента от 28.12.2023, которым предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693936 оставлено в силе, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 06.10.2023.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2024 по делу №СИП-89/2024 решение Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2024 по тому же делу оставлено без изменений, кассационная жалоба Федеральной службы по интеллектуальной собственности – без удовлетворения.

Изучив материалы дела, коллегия пришла к следующему выводу.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.02.2018) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. 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, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати

информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

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 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.

В соответствии с положениями 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.

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).


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 Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку,

установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №693936 представляет



собой комбинированное обозначение «», содержащее наклоненный черный квадрат, на правом углу которого находится стилизованное изображение феи. На фоне квадрата размещен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения батареи. Справа от указанных элементов одно под другим расположены словесные элементы «FEYA BATAREYA», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится:

исходя из восприятия данного обозначения российскими потребителями в отношении конкретных товаров (услуг), для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров (услуг), однородных им, или любых товаров (услуг);

в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию (зарегистрировано).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса описательные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Судом первой инстанции было установлено, что спорный комбинированный товарный знак включает в свой состав два словесных элемента «FEYA» и «BATAREYA». При этом указано, что слово «BATAREYA» является транслитерацией слова «батарея», которое в том числе в связи с наличием стилизованного изображения батареи воспринимается в значении прибора, состоящих из ряда соединенных, совершенно одинаковых частей или элементов; батарея отопления.

Помимо прочего, в решении суда было указано, что в сочетании с изображением батареи отопления, входящим в состав спорного товарного знака, такое обозначение в отношении товаров и услуг, имеющих отношение к системам отопления (бытовым и промышленным приборам отопления), будет ассоциироваться с отопительным прибором, обладающим отличными техническими, функциональными характеристиками (например, высокая эффективность, КПД) либо массогабаритными характеристиками (например, небольшие размер и вес), либо эстетическими характеристиками (например, необычная форма, окраска) и т.п.

С учетом изложенного, словесный элемент «BATAREYA» заявленного обозначения в отношении товаров 11 класса МКТУ «аккумуляторы тепловые; баки расширительные для систем центрального отопления; воздухонагреватели; змеевики [отопительных установок]; калориферы; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; насосы тепловые; пробки для радиаторов; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; пушки тепловые; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; увлажнители для радиаторов центрального отопления; установки отопительные; установки отопительные, работающие на горячей воде; элементы нагревательные; бойлеры, за исключением частей машин; котлы газовые; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; коллекторы солнечные тепловые [отопление]; котлы

отопительные; печи [отопительные приборы]; питатели для отопительных котлов; пластины для обогрева; шиберы для регулирования тяги [отопление]; регенераторы тепла; теплообменники, за исключением частей машин», имеющих отношение к системам отопления, их частям и сопутствующим с ними товарам, будет явным образом указывать на соответствующие вид товара, их назначение, свойство, что не соответствует подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При этом коллегия отмечает, что в заявленном обозначении словесный элемент «BATAPEYA» в силу своего пространственного положения и с учетом иных, входящих в состав обозначения изобразительных элементов в виде стилизованных изображений батареи и феи, а также словесного элемента «FEYA», не занимает доминирующего положения, в силу чего может быть включен в состав оспариваемого товарного знака как неохраноспособный элемент на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается остальных товаров 11 класса МКТУ «абажуры; аккумуляторы пара; антиобледенители для транспортных средств; аппараты дезинфекционные для медицинских целей; аппараты дистилляционные; аппараты для высушивания; аппараты для гидромассажных ванн; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для загара [солярии]; аппараты для ионизации воздуха или воды; аппараты для обжаривания кофе; аппараты для охлаждения напитков; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; аппараты для сушки фруктов; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины холодильные; аппараты и установки сушильные; аппараты морозильные; аппараты нагревательные и охлаждающие для раздачи напитков; аппараты сушильные; арматура печей металлическая; баки охладительные для печей; бачки смывные для туалетов; башни для дистилляции; биде; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; вафельницы электрические; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; вертела; витрины охлаждающие; витрины тепловые; водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; водоспуски для туалетов; воздухоочистители для кухонь; газоохладители, не являющиеся частями машин;

генераторы ацетиленовые; генераторы микропузырьков для ванн; гидранты; гирлянды световые для праздничных декораций; горелки; горелки ацетиленовые; горелки бензиновые; горелки газовые; горелки для ламп; горелки для уничтожения бактерий; горелки калильные; горелки кислородно-водородные; горелки лабораторные; горелки масляные; горелки спиртовые; грелки; грелки для ног электрические или неэлектрические; грелки для постели; грелки карманные; грелки с ручками для согревания постели; грили [аппараты кухонные]; держатели для абажуров; дистилляторы; души; емкости холодильные; зажигалки; зажигалки газовые; запальники фрикционные для поджига газа; заслонки дымоходов; змеевики [части дистилляционных или охладительных установок]; зольники для печей; испарители; кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань; камеры морозильные электрические; камеры холодильные; каминные комнатные; каналы дымоходные; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; ковры с электрообогревом; колбы ламп; колбы электрических ламп; колонны дистилляционные; колосники для печей; колпаки вытяжные; колпаки вытяжные лабораторные; колпаки шаровые для ламп; кондиционеры; кондиционеры для транспортных средств; котлы для прачечных; кофеварки электрические; краны; краны для труб и трубопроводов; краны-смесители для водопроводных труб; кузницы портативные; куски лавы, используемые в мангалах; лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для завивки; лампы для маникюра; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы шахтерские; лампы электрические; люстры; мангалы; машины для выпечки хлеба; машины для полива и орошения сельскохозяйственные; машины для приготовления мороженого; машины электрические бытовые для приготовления пирогов из толченого риса; мультиварки; муфты для обогрева ног электрические; нагреватели для ванн; нагреватели для уютюгов; нагреватели погружаемые; насадки для газовых горелок; насадки для кранов антиразбрызгивающие; нити для электрических ламп; нити

магниевые для осветительных приборов; нити накала электрические; номера для зданий светящиеся; носки с электрообогревом; обогреватели стекол транспортных средств; оборудование для бань с горячим воздухом; оборудование для ванных комнат; оборудование для загрузки печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; оборудование для саун; оборудование и установки холодильные; огни указателей поворота для велосипедов; одежда с электрическим подогревом; одеяла с электрообогревом, за исключением медицинских; отпариватели для тканей; отражатели для ламп; отражатели для транспортных средств; очаги; панели варочные электрические; пароварки электрические; парогенераторы, за исключением частей машин; пастеризаторы; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; перколяторы для кофе электрические; печи для хлебобулочных изделий; печи каналные; печи кухонные [шкафы духовые]; печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для промышленных целей; печи мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; печи стоматологические; печи, за исключением лабораторных; писсуары [санитарное оборудование]; плиты кухонные; плиты нагревательные; погреба винные электрические; подогреватели бутылочек с сосками электрические; подогреватели для аквариумов; подсветки для аквариумов; подушки с электрообогревом, за исключением медицинских; помещения стерильные [установки санитарные]; прессы для приготовления тортилий электрические; приборы водозаборные; приборы дезодорационные, за исключением предназначенных для личного пользования; приборы для обезвоживания пищевых отходов; приборы для окуривания, за исключением медицинских; приборы для очистки газов; приборы для очистки масел; приборы для подогрева клея; приборы для сушки кормов; приборы для фильтрования воды; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы и установки осветительные; приборы и установки санитарно-технические; приборы нагревательные кухонные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; приборы с сухим паром для ухода за лицом [сауны для лица]; принадлежности

предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; приспособления для поворачивания вертела; приспособления для подогрева блюд; приспособления для приготовления йогурта электрические; приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; приспособления с вертелом для жарки мяса; прожекторы; прожекторы подводные; прокладки водопроводных кранов; раковины; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; рассеиватели ирригационные капельные [ирригационные аксессуары]; рассеиватели света; реакторы ядерные; резервуары для хранения воды под давлением; ростеры; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; сиденья для туалетов; системы осветительные для летательных аппаратов; скороварки электрические; скороварки электрические [автоклавы]; скрубберы [части газовых установок]; стекло ламповое; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; сушилки для волос; сушилки для солода; сушилки для табака; тостеры; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; трубы [части санитарно-технических систем]; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазаы для туалетов; установки водопроводные; установки для ванн комнат санитарно-технические; установки для кондиционирования воздуха; установки для обессоливания морской воды; установки для обработки ядерного топлива и замедлителей ядерных реакций; установки для орошения автоматические; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения молока; установки для охлаждения табака; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для производства пара; установки для распределения воды; установки для фильтрации воздуха; установки для

хлорирования воды в плавательных бассейнах; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; установки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для охлаждения; установки отопительные для транспортных средств; установки полимеризационные; установки систем водоснабжения; установки факельные для нефтяной промышленности; устройства автоматические для транспортировки золы; устройства для образования вихревого движения воды; устройства для охлаждения воздуха; устройства фильтрационные для аквариумов; утварь для приготовления пищи электрическая; факелы; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фильтры для кондиционирования воздуха; фильтры для питьевой воды; фитили для печей на жидком топливе; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари карманные; фонари налобные; фонари осветительные; фонари свечные; фонарики бумажные для праздничного убранства; фонтаны; фонтаны декоративные; фонтаны шоколадные электрические; фритюрницы воздушные; фритюрницы электрические; фурнитура для печей фасонная; футеровка огнеупорная для печей; хлебопечи; холодильники; хроматографы для промышленных целей; чайники электрические; шкафы для дезинфекции книг; шкафы холодильные; электроды угольные для дуговых ламп», к которым относятся средства осветительные, устройства для нагрева специального назначения, приборы нагревательные, оборудование и приборы для охлаждения, оборудование для получения и поддержания огня, оборудование для приготовления и обработки пищевых продуктов и его принадлежности, оборудование и средства для очистки и дезинфекции, оборудование и средства для поддержания микроклимата, оборудование и средства санитарно-технические и их принадлежности, оборудование и приборы водно-парогазовые и принадлежности для них, словесный элемент «BATAREYA» рассматриваемого товарного знака будет являться семантически нейтральным, фантазийным обозначением, не способным сформировать мнение потребителей об описательности обозначения в силу неправдоподобности ассоциаций.

В отношении услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для

третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными,

гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; услуги в области общественных отношений; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные <оплата за клик>; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая», относящиеся к услугам рекламы, услугам по продвижению товаров и услуг, услугам по исследованию рынка и общественного мнения, услугам конторские и секретарские, услугам в области бухгалтерского учета, услугам кадровые, услугам в сфере бизнеса и т.д., словесный элемент «BATAREYA» оспариваемого товарного знака является фантазийным, не указывающим на вид, свойства, назначение услуг и какие-либо иные характеристики.

Резюмируя изложенное, коллегией сделан вывод о том, что спорный товарный знак, содержащее словесный элемент «BATAREYA», в отношении части вышеуказанных товаров 11 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следовательно, доводы возражения в данной части не могут быть удовлетворены.

Относительно несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

В свете того, что словесный элемент «ВАТАРЕУА» спорного знака, как было отмечено выше, является слабым, наиболее значимым элементом выступает словесный элемент «FEУА», который по смыслу совпадает со стилизованным изображением феи, в силу чего запоминается в первую очередь при восприятии обозначения в целом. Словесный элемент «FEУА» является транслитерацией буквами латинского алфавита слова «Фея».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №146560 представляет собой словесное обозначение «Фея», выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

Сравнительный анализ сопоставляемых обозначений показал, что слово «Фея» противопоставленного товарного знака фонетически полностью входит в состав словесного элемента «FEУА» противопоставленного товарного знака.

Семантическое сходство основано на подобию одинаковых заложенных идей, связанных с семантикой словесного элемента «Фея» сопоставляемых обозначений, имеющего значение «волшебница, сверхъестественное женское существо, способное творить чудеса» (<https://dic.academic.ru/>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940).

Графический критерий сходства, в данном случае, не является существенным, поскольку противопоставленный товарный знак является словесным и состоит из словесного элемента, выполненного без какой-либо оригинальной графики.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Вывод о фонетическом и семантическом сходстве сравниваемых обозначений поддержан судебными решениями.

Вероятность смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Сопоставительный анализ товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, и услуг 37, 40, 41, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака показал следующее.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; демонстрация товаров, агентство по импорту-экспорту, маркетинг; маркетинг целевой; телемаркетинг; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; управление потребительской лояльностью; услуги манекенщиков для продвижения товаров» являются однородными услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров, прокат торговых автоматов, снабжение пищевыми продуктами и напитками» противопоставленного товарного знака по свидетельству №146560, поскольку относятся к торговым услугам, следовательно, соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Остальные оспариваемые услуги 35 класса МКТУ не относятся к торговым услугам, а включают в себя услуги, относящиеся к услугам по исследованию рынка и общественного мнения, услугам конторским, секретарским, кадровым, посредническим, услугам в области бухгалтерского учета, услугам в сфере бизнеса, услугам информационно-справочным, услугам по прокату торгового и офисного оборудования, следовательно, они не могут быть признаны однородными услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров, буфеты, кафе, кафетерии, рестораны, консультации по вопросам выбора профессии, аренда жилых помещений, бронирование мест в гостиницах, косметические кабинеты, массаж, типографское дело, прокат торговых автоматов, компьютеров, предоставление оборудования для

выставок, снабжение пищевыми продуктами и напитками» противопоставленного товарного знака по свидетельству №146560, поскольку сопоставляемые услуги относятся к разному роду (виду) услуг, имеют различное назначение и круг потребителей.

Услуги 37 класса МКТУ «стирка белья в прачечных, чистка одежды», услуги 40 класса МКТУ «крашение, отбеливание тканей», услуги 41 класса МКТУ «обучение, издание учебников, пособий, публикация текстовых материалов, за исключением рекламных», услуги 42 класса МКТУ «буфеты, кафе, кафетерии, рестораны, консультации по вопросам выбора профессии, аренда жилых помещений, бронирование мест в гостиницах, косметические кабинеты, массаж, типографское дело, прокат компьютеров, предоставление оборудования для выставок» противопоставленного товарного знака отражают деятельность организаций, то есть подразумевают исключительно услуги посреднических предприятий, к которым относятся услуги по уходу за одеждой, услуги в области образования, услуги предприятий общественного питания, временного проживания, красоты и здоровья, типографий, проката товаров, оказываемые в интересах третьих лиц.

Оспариваемые товары 11 класса МКТУ относятся непосредственно к производству светового оборудования, оборудования теплотехнического, оборудования для получения и поддержания огня, оборудования для приготовления и обработки пищевых продуктов, оборудования и средств для очистки и дезинфекции, для поддержания микроклимата, санитарно-техническим и их принадлежностям, оборудования и приборам водно-паро-газовым и принадлежностям для них.

Само по себе производство указанных товаров представляет собой сложный энергоемкий технологический процесс, включающий множество различных операций. Рассматриваемые товары не являются товарами повседневного спроса, в связи с чем потребители достаточно внимательны к выбору такой продукции.

Производитель товаров осуществляет изготовление продукции и не может быть конкурентом на рынке предприятий по оказанию вышеуказанных услуг, которые сами товаров не производят.

Таким образом, оспариваемые товары 11 класса МКТУ и услуги 37, 40-42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака относятся к разному роду (виду) товаров и услуг, имеют разное назначение, различаются кругом потребителей, в связи с чем их следует признать неоднородными.

Коллегия отмечает, что степень сходства сравниваемых товарных знаков не является высокой, поэтому оснований для повышенной вероятности смешения обозначений потребителями в отношении вышеуказанных товаров и услуг, не усматривается.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что спорный товарный знак является сходными до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №146560 в отношении части вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ. Вследствие сказанного, оспариваемый товарный знак по свидетельству №693936 для части услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт

нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому вхождению противопоставленного товарного знака в состав оспариваемого товарного знака. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент. Для целей применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса могут быть определены также визуальные акценты, имеющиеся в составе товарного знака, иссечение которых не искажает образ обозначения в целом.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе оспариваемого товарного знака словесный элемент «FEYA» выполнен одинаковым стандартным шрифтом со словесным элементом «BATAREYA», не выделяется графически и визуально.

В силу изложенного, слово «FEYA» не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака, сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №693936 противоречит требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.10.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693936 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через

спонсорство спортивных мероприятий; демонстрация товаров, агентство по импорту-экспорту, маркетинг; маркетинг целевой; телемаркетинг; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; управление потребительской лояльностью; услуги манекенщиков для продвижения товаров» с указанием словесного элемента «BATAPEYA» в качестве неохраняемого элемента обозначения в отношении товаров 11 класса МКТУ «аккумуляторы тепловые; баки расширительные для систем центрального отопления; воздухонагреватели; змеевики [отопительных установок]; калориферы; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; насосы тепловые; пробки для радиаторов; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; пушки тепловые; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; увлажнители для радиаторов центрального отопления; установки отопительные; установки отопительные, работающие на горячей воде; элементы нагревательные; бойлеры, за исключением частей машин; котлы газовые; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; коллекторы солнечные тепловые [отопление]; котлы отопительные; печи [отопительные приборы]; питатели для отопительных котлов; пластины для обогрева; шиберы для регулирования тяги [отопление]; регенераторы тепла; теплообменники, за исключением частей машин».