


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) [далее – Правила ППС], рассмотрела возражение, поступившее 23.04.2024, поданное ИП Ибатуллиным А.В., Республика Башкортостан, г. Уфа (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 708689, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2018743726 с приоритетом от 10.10.2018 зарегистрирован 16.04.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 708689 на имя Гомзяковой Анны Михайловны, 414018, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Адм. Нахимова, 151, литер "б" (далее – правообладатель) в отношении товаров 32, услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «серый, темно-синий, синий, голубой». Срок действия регистрации до 10.10.2028 г.

В поступившем 23.04.2024 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 708689 оспариваемого товарного знака [1]

произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 23.04.2024, сводятся к следующему:

- оспариваемый знак [1] имеет высокую степень сходства с противопоставленными товарными знаками: « **О А З И С** » [2] по свидетельству № 382706, приоритет

от 24.09.1992, срок действия продлен до 24.09.2032; « *Оазис* » [3] по свидетельству № 761638, приоритет от 05.10.2018, принадлежащими лицу, подавшему возражение;

- лицом, подавшим возражение, приведены ссылки на действующее законодательство и судебную практику (дела №№ СИП-282/2022, СИП-376/2023, СИП-508/2023 и т.д.);

- словесный элемент «ОАЗИС» выполнен крупным шрифтом по сравнению со словесным элементом «жизни», а также имеет более удобное для восприятия расположение в композиции;

- словесный элемент «ОАЗИС» оспариваемого товарного знака является тождественным противопоставленным товарным знакам «Оазис»;

- сравниваемые товары 32 класса МКТУ и услуги 42, 43 классов МКТУ являются однородными.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 708689 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

Правообладателем был представлен отзыв, основные доводы которого сведены к следующему:

- правообладателем приведены выдержки из законодательства, правил, руководства, судебной практики (например, дело № СИП-705/2022 и т.д.);

- к оспариваемому товарному знаку [1] не могут быть применены положения пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в силу отсутствия сходства между сравниваемыми товарными знаками и отсутствия однородности товаров и услуг;

- правообладателем приведены ссылки на словари в отношении семантического значения словесных элементов «оазис», «жизнь»;
- словосочетание «оазис жизни» образовано по правилам русского языка, в нем присутствует грамматическая и смысловая связь, а словесный элемент «жизни» образовано в родительном падеже;
- оспариваемый товарный знак [1] исполнен в одинаковой цветовой гамме и формирует устойчивый семантический образ – «оазис, который дает жизнь», «оазис, необходимый для жизни» и т.п.;
- словесный элемент «жизни» не является слабым элементом, не является неохраняемым элементом, не способен определять сферу деятельности и т.д.;
- словесный элемент «жизни» придает словосочетанию «Оазис жизни» особый смысл и более узкую семантическую направленность, нежели чем слово «Оазис» в противопоставленных товарных знаках;
- сравниваемые товарные знаки [1] и [2,3] также имеют фонетические и визуальные отличия, обусловленные разным цветовым решением, разным шрифтом, а также разным количеством букв, слогов и звуков;
- сравниваемые товары 32 класса МКТУ, услуги 42, 43 классов МКТУ не являются однородными;
- сравниваемые знаки [1] и [2,3] имеют существенные отличия. При таких условиях товары не могут быть признаны однородными со связанными с этими товарами услугами;
- услуги оспариваемого товарного знака [1] относятся к доставке, а услуги противопоставленных знаков [2,3] – к снабжению. Доставка и снабжение – это разные виды передачи товаров другим лицам, главное назначение является разным, и вероятность смешения полностью отсутствует, при этом они не являются взаимозаменяемыми, либо взаимодополняемыми и имеют разный круг потребителей (обычные граждане / предприятия);
- снабжение характеризуется сложным механизмом и состоит из ряда взаимосвязанных элементов;

- приобретение права на товарный знак по свидетельству № 382706 (после подачи рассматриваемой заявки), а также регистрация товарного знака по свидетельству № 761638 является актом злоупотребления правом;
- правообладателем приведены доводы о недобросовестности со ссылками и пояснениями на действующее законодательство;
- договор на регистрацию оспариваемого товарного знака [1] с патентным бюро и повторный поиск по зарегистрированным товарным знакам были осуществлены ранее, чем подача противопоставления по свидетельству № 761638, что также свидетельствует о злоупотреблении правами;
- на стадии экспертизы оспариваемого товарного знака [1] ему не были противопоставлены товарные знаки [2,3] лица, подавшего возражение, как сходные до степени смешения.

В подтверждение своих доводов правообладателем были представлены:

- договор на регистрацию товарного знака от 16.03.2018 г. - [4];
- отчеты о поисках от 03.04.2018 г., 28.08.2018 г. - [5].

В связи с изложенным, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака [1] по свидетельству № 708689.

Уведомленное надлежащим образом лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии отсутствовало.

В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 23.04.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (10.10.2018) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 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.

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).



Оспариваемый товарный знак «  » [1] по свидетельству № 708689 (приоритет от 10.10.2018) представляет собой комбинированное обозначение. Правовая охрана товарного знака [1] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков», услуг 43 класса МКТУ «услуги по доставке безалкогольных напитков на дом», указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «серый, темно-синий, синий, голубой».

В возражении, поступившем 23.04.2024, лицо, его подавшее, говорит о противоречии оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в связи с чем, приводит доводы о его сходстве до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2,3]. Кроме того, возражение содержит доводы об однородности оспариваемых товаров 32, услуг 43 классов МКТУ товарного знака [1] и услуг 42, 43 классов МКТУ, приведенных в перечнях противопоставленных товарных знаков [2,3]. Услуги 35 класса МКТУ товарного знака [3] лицом, подавшим возражение, в возражении не противопоставлены и не анализируются.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Исключительное право на товарные знаки [2,3] у лица, подавшего возражение, свидетельствует о наличии его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] по свидетельству № 708689 в отношении товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, была осуществлена 16.04.2019 г. Подача возражения с учетом даты на конверте была произведена 16.04.2024 г. С учетом указанной даты на почтовом конверте, подача возражения произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] на территории Российской Федерации в официальном бюллетене, что правообладателем не оспаривается.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак «**О А З И С**» [2] по свидетельству № 382706, приоритет от 24.09.1992, срок действия продлен до 24.09.2032 г. является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства;

Противопоставленный товарный знак « *Оазис* » [3] по свидетельству № 761638, приоритет от 05.10.2018 г. является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака [3] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В оспариваемом товарном знаке [1] слово «ОАЗИС» является наиболее значимым элементом, поскольку по своему композиционному расположению в пространстве оспариваемого знака он выполнен заглавными буквами и более крупным шрифтом по сравнению со словом «жизни», в связи с чем, на него падает логическое ударение.

Анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] показал следующее.

Действительно, в словосочетании «ОАЗИС жизни» существительное «жизни» привносит некоторые фонетические отличия по сравнению с противопоставленными знаками [2,3]. Вместе с тем, следует иметь в виду, что оба противопоставленных товарных знаков [2,3] имеют полное фонетическое и семантическое вхождение в оспариваемый знак [1], что определяет их сходство по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений. Визуально сравниваемые товарные знаки [1] и [2,3] являются сходными ввиду использования при их написании букв одного алфавита. При этом, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Доводы правообладателя о различиях сравниваемых знаков [1] и [2,3] по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства не опровергают вышеизложенные выводы коллегии на основании вышеизложенного.

Таким образом, оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленные знаки [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнение перечней товаров 32, услуг 43 классов МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и услуг 42, 43 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [2,3] с целью определения их однородности показало следующее.

Следует пояснить, что услуги 42 класса МКТУ *«снабжение продовольственными товарами; обслуживание обедов, свадеб; закулочные; кафе; кафетерии; рестораны, в том числе самообслуживания»* противопоставленного товарного знака [2] связаны с обеспечением сырьём, полуфабрикатами, продуктами, в том числе напитками, в связи с чем, являются однородными по отношению к услугам 43 класса МКТУ *«услуги по доставке безалкогольных напитков на дом»* оспариваемого товарного знака [1], поскольку они имеют общий род (вид), общее назначение, общий круг потребителей, являются взаимодополняемыми, совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Кроме того, услуга 42 класса МКТУ *«снабжение продовольственными товарами»* противопоставленного товарного знака [2] связана с обеспечением сырьём, полуфабрикатами, продуктами. К продовольственным товарам относятся - пищевые продукты в натуральном или переработанном виде, употребляемые человеком в пищу, бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция, пиво, безалкогольные напитки, жевательная резинка, а также продовольственное сырьё, пищевые и биологически активные добавки. В связи с чем, услуга 42 класса МКТУ *«снабжение продовольственными товарами»* противопоставленного товарного знака [2] прямым образом связана с вышеуказанными оспариваемыми товарами 32 класса МКТУ спорного товарного знака [1], при этом они являются сопутствующими, имеют общее назначение, являются взаимодополняемыми, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте, относятся к одному сегменту рынка, что по совокупности свидетельствует об их однородности.

Услуги 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закулочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку»* противопоставленного товарного знака [3] связаны с обеспечением и снабжением пищевыми продуктами и напитками, а также могут дополнительно относиться к доставке готовой еды и напитков на дом, в офисы, на предприятия и т.п. В связи с чем, оспариваемые услуги 43 класса МКТУ *«услуги по доставке безалкогольных напитков на дом»* товарного знака [1] и указанные услуги 43 класса МКТУ

противопоставленного товарного знака [3] имеют общий род (вид), имеют общее назначение, общий круг потребителей, обладают совместной встречаемостью в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками»* противопоставленного товарного знака [3] связаны с обеспечением и снабжением пищевыми продуктами и напитками, и являются сопутствующими по отношению ко всем вышеуказанным товарам 32 класса МКТУ товарного знака [1], поскольку они имеют общее назначение, являются взаимодополняемыми, совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Указанное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров и услуг сопоставляемых товарных знаков [1] и [2,3] по причине их природы, назначения одному лицу – правообладателю противопоставленных товарных знаков [2,3].

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 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.

С учетом высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков (полное вхождение противопоставленных знаков в оспариваемый знак [1]), риск смешения сопоставляемых товарных знаков [1] и [2,3] в гражданском обороте увеличивается.

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 32 и услуг 43 классов МКТУ.

Представленные ссылки на судебные акты относятся к иным обозначениям, не имеют преюдициального значения для рассмотрения настоящего спора. При этом

делопроизводство по каждой заявке осуществляется независимо, исходя из индивидуальных особенностей каждого дела.

Доводы правообладателя о недобросовестности, а также злоупотребления правами со стороны лица, подавшего возражения, к иным выводам коллегии не приводят. Оценка действий в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Согласно пункту 5 статьи 10 Кодекса добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.04.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 708689 недействительным полностью.