


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.05.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Оригами», г.Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №833276, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2020757571 с приоритетом от 15.10.2020 зарегистрирован 20.10.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №833276 в отношении услуг 35, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЛеГранд», г. Красноярск (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из стилизованного изображения растения, справа от которого расположены словесные элементы «Le Grand фитнес-центр», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского

алфавитов соответственно, в две строки. Правовая охрана предоставлена в коричневом, светло-коричневом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.05.2024 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №833276 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 и пунктом 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения к нему сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на словесный товарный знак «ГРАНД» по свидетельству №939788;

- сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения за счет фонетического и семантического тождества словесного элемента «Grand» оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком, а услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, имеют высокую степень однородности услугам 35 класса МКТУ, в отношении которой зарегистрирован противопоставленный знак;

- сильным словесным элементом оспариваемого товарного знака является словесный элемент «Grand», поскольку добавление второстепенного элемента «Le», не несущего индивидуализирующую функцию обозначения, не позволяет сделать вывод о фонетическом несхождении сравниваемых товарных знаков;

- высокая степень однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, может компенсировать возможную низкую степень сходства этих товарных знаков.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №833276 недействительной в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и не представил отзыв.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (15.10.2020) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №833276 представляет собой



комбинированное обозначение « Le Grand фитнес-центр», состоящее из стилизованного изображения растения, справа от которого расположены словесные элементы «Le Grand фитнес-центр», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно, в две строки, при этом словесные элементы «фитнес-центр» являются неохраняемыми. Правовая охрана предоставлена в коричневом, светло-коричневом цветовом сочетании, в отношении услуг 35, 41, 44 классов МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству №833276 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «ГРАНД» по свидетельству №939788 [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что в оспариваемом товарном знаке основным, «сильным» элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, являются словесные элементы «Le Grand». Данный факт обусловлен тем, что указанные словесные элементы являются наиболее запоминаемыми, занимают доминирующее положение в обозначении и имеют семантическое значение (в переводе с французского языка означает «Большой», см. <https://www.translate.ru>).

Таким образом, при проведении сопоставительного анализа товарных знаков коллегией было установлено, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «Le Grand»/«ГРАНД».

Так, фонетическое сходство обусловлено полным вхождением словесного элемента «ГРАНД» противопоставленного товарного знака [1] в оспариваемый товарный знак.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим критерием, ввиду наличия в знаках фонетически сходных словесных

элементов. Фонетическое сходство выражается в наличии близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, в расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличии совпадающих слогов и их расположении, характере совпадающих частей обозначений, вхождении одного обозначения в другое.

Семантическое сходство обусловлено тем, что словесный элемент «ГРАНД» противопоставленного товарного знака является транслитерацией буквами латинского алфавита слова «Grand» (в переводе с английского языка означает «великий; главный», см. <https://www.translate.ru>).

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] включают в свой состав семантически тождественный словесный элемент «Grand»/«ГРАНД».

Относительно словесного элемента «Le» оспариваемого товарного знака коллегия отмечает, что данный элемент является артиклем французского языка и переводится как «этот», см. <https://www.translate.ru>, при этом, словесные элементы «Le Grand» оспариваемого товарного знака, также имеют значение во французском языке и переводятся как «Большой», см. <https://www.translate.ru>.

Таким образом, словесный элемент «Le» не изменяет смыслового значения слова «Grand» и не создает качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого словом «Grand».


На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что графическое отличие оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка оспариваемого обозначения не приводит к сложности его прочтения, поскольку изобразительные элементы оказывают второстепенное влияние на восприятие данного обозначения.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так

как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).



С учетом изложенного оспариваемый товарный знак «» следует признать сходным с товарным знаком [1] зарегистрированного на имя лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №833276 и противопоставленного товарного знаков [1], показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; маркетинг целевой; менеджмент спортивный; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров, включенные в 35 класс;

услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги рекламные "оплата за клик" услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» оспариваемого товарного знака являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; дистанционная продажа товаров потребителям; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; магазины по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; оформление витрин; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; сбыт товаров через посредников; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), услуги оптовой и розничной продажи; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к одному виду услуг (реклама, продвижение товаров, снабженческие услуги) и, либо полностью совпадают, то есть являются идентичными, либо тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, с указанным выше противопоставленным товарным знаком [1], в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №833276 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Анализ охраноспособности оспариваемого товарного знака с точки зрения его соответствия требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное 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 фонетическому сходству спорного слова, входящего в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его смысловая и визуальная связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе оспариваемой регистрации слово «Grand», является доминирующим элементом и выполняет основную индивидуализирующую функцию в обозначении, о чем было указано выше.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №833276 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 17.05.2024 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №833276 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ.