

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 26.02.2024, поданное ООО «Основа», Ульяновская область, г. Ульяновск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №779505, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака «  » по свидетельству №779505 с приоритетом от 09.10.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.10.2020 по заявке №2019750583 на имя Сельскохозяйственного производственного кооператива «Перлотто», Ульяновская область, (далее – правообладатель), в отношении товаров 29, 31, 32 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.02.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №779505 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «**Ульянка**» по свидетельству № 574477, принадлежащим лицу, подавшему возражение;

- сравниваемые товарные знаки являются сходными за счет сходного фонетического звучания; наличия совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположения; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; характера совпадающих частей обозначений;

- сравниваемые обозначения имеют сходную семантику, поскольку «Ульянка» это ласковое обращение к девочке по имени Ульяна, образованное при помощи уменьшительно-ласкательного суффикса – «К», а Ульяночка это ласковое обращение к девочке по имени Ульяна, образованное при помощи уменьшительно-ласкательного суффикса -ОЧК: УльянОЧКа;

- по результату визуального сравнения словесных обозначений видно, что они производят похожее зрительное впечатление и потому являются графически сходными до степени смешения

- однородность товаров 32 класса МКТУ из сравниваемых перечней является очевидной, поскольку все товары из оспариваемого перечня указаны в перечне регистрации противопоставленного товарного знака;

- дополнительно лицо, подавшее возражение, обращает внимание на следующее: компания ООО «Основа» - это завод, который ведёт более 22-летнюю успешную деятельность по розливу и реализации бутилированной природной минеральной воды в регионы России: свыше 2 млн. бутылок продаётся в месяц в регионах присутствия: Московская область, Самарская область, Ульяновская область, Пензенская и Воронежская области. Ассортимент выпускаемой

продукции представлен торговыми марками «Ульянка», «Сила земли», «Душа Поволжья», «Бодрянка», «Фабрика качества», «Петровская». Также сейчас идёт расширение географии присутствия и ассортимента (лимонады, газированные напитки).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №779505 недействительным в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак в целом воспринимается как единая композиция и не разделяется на отдельные составляющие. Следует отдельно отметить, оспариваемый товарный знак включает стилизованное изображение девочки, выполненное графически в манере отпечатка оттиска, имеет художественный характер. Само по себе художественное изображение девочки не несет в себе прямых указаний на какой-либо товар, либо его характеристики, в том числе связанные с детьми. Цвет (голубой) сам по себе не может указывать на какой-либо товар, так как не может служить идентифицирующей функцией товара какого-либо производителя;

- сравнительный анализ оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что сравниваемые товарные знаки имеют ряд существенных отличий по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства;

- часть товаров 32 класса МКТУ для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак («вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки энергетические, составы для приготовления безалкогольных напитков») неоднородны товарам 32 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №574477.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.02.2024 и оставить в силе

правовую охрану товарного знака по свидетельству №779505 в отношении товаров 32 класса МКТУ.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (09.10.2019) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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.

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. 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 по свидетельству №779505 представляет



собой комбинированное обозначение «  », состоящее из стилизованного изображения девочки, над которым расположены словесные элементы «Ульяночка» и «родимushка ты моя любимая», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в голубом, красном, коричневом, светло-желтом, розовом, белом, черном, бежевом цветовом сочетании, в отношении товаров 29, 31, 32 класса МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству №779505 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с товарным знаком по свидетельству №574477.

Противопоставленный товарный знак « **Ульянка** » по свидетельству №574477 [1] является словесным, состоящим из оригинально выполненного словесного элемента «Ульянка» буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в черном, сером, белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что в оспариваемом товарном знаке основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товар и их производитель) идентифицируются потребителем, является словесный элемент «Уляночка». Данный факт обусловлен тем, что указанный словесный элемент является наиболее запоминаемым, занимает значительное положение в знаке и имеет семантическое значение

(«Ульяночка» является уменьшительной формой от женского имени Ульяна, см. <http://rus-yaz.niv.ru/doc>).

Таким образом, анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] показал, что обозначения включают в себя фонетически сходные словесные элементы «Ульяночка»/«Ульянка», отличающиеся только наличием суффикса «-оч-» в оспариваемом обозначении.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Словесный элемент «Ульяночка» оспариваемого товарного знака является уменьшительной формой от женского имени Ульяна (орф. Ульяна, жен. имя собств., см. Орфографический словарь Лопатина).

Словесный элемент «Ульянка» противопоставленного товарного знака, также является уменьшительной формой от женского имени Ульяна.

Таким образом, словесные элементы «Уляночка»/«Ульянка» сравниваемых обозначений образованы от одного имени «Ульяна».

В связи с чем, семантически сравниваемые обозначения характеризуются подобием заложенных в них понятий и идей и могут вызывать у потребителей одинаковые ассоциации, связанные с одним и тем же женским именем, что приводит к выводу о смысловом сходстве сравниваемых товарных знаков.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [1] имеют сходные смысловые ассоциации.

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка оспариваемого товарного знака не снимает высокой степени фонетического и семантического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

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).

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

Анализ однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №779505 и противопоставленного товарного знака [1], показал следующее.

Товары 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; 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; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; 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 приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков» оспариваемого товарного знака являются однородными с товарами 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; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные;

напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; 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; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к одному виду товаров (пиво; безалкогольные напитки), соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, с указанным выше противопоставленным товарным знаком [1], в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №779505 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.02.2024 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №779505 недействительным в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.