


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), рассмотрела возражение, поступившее 24.08.2024, поданное индивидуальным предпринимателем Пашевкиной А.Н, г. Оренбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023713036, при этом установлено следующее.




Комбинированное обозначение «» по заявке №2023713036, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.02.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 18, 25, 28, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 24.04.2024 о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 18, 25, 28, 41 классов МКТУ, а также услуг 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; изучение рынка; исследование общественного мнения; исследование рынка; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск клиентов для третьих лиц; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; услуги информационно-справочные; услуги посреднические, включенные в 35 класс». В отношении иных




заявленных услуг 35 класса МКТУ Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком «**CARVE**» (свидетельство №661621 (2), приоритет от 18.08.2017), зарегистрированным на имя ООО "ЭнергоСнабСервис", г. Уфа, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак не является сходным с заявленным обозначением по всем трем критериям оценки сходства;

- в состав словесного элемента заявленного обозначения включен элемент «», который не является буквой латинского алфавита и может быть воспринят как стилизованное изображение крыши дома, стрелки-указателя вверх или иных графических символов. Наличие указанного графического символа усложняет прочтение словесного элемента. Кроме того, над словесным элементом расположен изобразительный элемент в виде белого квадрата, внутри которого изображены четыре черных параллельных горизонтальных линии равной длины, пересекаемых единой вертикальной линией. Изобразительный элемент расположен строго по центру заявленного обозначения и является большим по размеру по сравнению со словесным элементом, тем самым, занимает доминирующее положение и привлекает основное внимание потребителя. Таким образом, за счет наличия в составе заявленного обозначения изобразительных элементов и его оригинальной композиции противопоставленный товарный знак и заявленное обозначение создают совершенно разное зрительное впечатление, что свидетельствует об отсутствии сходства между ними по графическому критерию;

- противопоставленный товарный знак состоит из 5 букв латинского алфавита: «С», «А», «R», «V», «E», транскрипция согласно словарю multitrans [ka:v]. Принимая во внимание, что не все российские потребители обладают знаниями английского языка, то возможны различные варианты прочтения/произношения противопоставленного товарного знака, например, «КАРВЭ», «КАРВЕ», «САРВЕ», «САРВЭ», «КАРВ», «САРВ». Словесный элемент заявленного обозначения состоит из четырех букв латинского

алфавита: «K», «R», «V», «E», которые разделяются изобразительным элементом «». За счет такого разделения прочтение словесного элемента заявленного обозначения существенно усложняется. Кроме того, элемент «» потенциально может быть воспринят и прочтен российским потребителем, не обладающим знаниями английского языка, как буквы «A» или «L». За счет указанных обстоятельств возникает множества вариантов фонетического восприятия (прочтения/произношения) элемента «» потребителями: «KЛРВЭ», «KЛРВЕ», «КРВЭ», «КРВЕ», «КАРВЕ», «КАРВЭ». Указанное свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по фонетическому критерию;

- противопоставленный товарный знак является единицей английского языка и в переводе с английского языка означает: вырезать; резать (по дереву или кости); высекать (из камня); гравировать; нарезать; разделявать (тушу); делить; расчленять; прокладывать. Словесный элемент заявленного обозначения не имеет значения и является фантазийным. Таким образом, оценка заявленного обозначения и противопоставленного товарного знаков по семантическому критерию невозможна;

- заявитель скорректировал перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ, что не приведет к угрозе смешения в глазах потребителей с услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по причине отсутствия их однородности. Противопоставленный товарный знак зарегистрирован для крайне ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ «услуги по розничной, оптовой продаже смазочных материалов, в том числе для грузовой, авто-мототехники промышленных объектов». При этом смазочные материалы относятся к товарам 04 класса МКТУ. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, направленных на товары 18, 25, 28 классов МКТУ. Принимая во внимание, что товары 04 класса МКТУ не однородны товарам и услугам 18, 25, 28, 41 класса МКТУ, то услуги 35 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, не однородны услугам 35 класса МКТУ, для которых представлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку. Заявитель осуществляет деятельность в сфере, отличной от сферы деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве

товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация заявленных товаров 18, 25, 28 классов МКТУ; организация выставок в коммерческих или рекламных целях в сфере спорта, фитнеса, клубов здоровья, организации досуга, спортивных мероприятий; организация показов мод в рекламных целях в отношении товаров 18, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ; организация торговых ярмарок товаров 18, 25, 28 классов МКТУ и в сфере спорта, фитнеса, клубов здоровья, организации досуга, спортивных мероприятий; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров 18, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров 18, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров 18, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ; презентация товаров 18, 25, 28 на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц в отношении товаров 18, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ; продвижение товаров 18, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ через спонсорство спортивных мероприятий; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; распространение образцов товаров 18, 25, 28 классов МКТУ; реклама товаров 18, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ; управление закупочно-снабженческой деятельностью в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ, а также для осуществления услуг 41 класса МКТУ; управление процессами обработки заказов для товаров 18, 25, 28 классов МКТУ; услуги агентства по импорту-экспорту для заявленных товаров 18, 25, 28 классов МКТУ; услуги по оптовой торговле заявленными товарами 18, 25, 28 классов МКТУ; услуги по организации коммерческих и выставочных мероприятий в рекламных целях с целью продвижения товаров 18, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ; услуги по продвижению товаров 18, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ; услуги по розничной торговле товарами 18, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 18, 25, 28 классов МКТУ]».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие товары:

1. Распечатки из онлайн словарей www.multitrans.ru, <https://context.reverso.net>, www.contextoreverso.ru, <https://translate.google.com/>;
2. Распечатка в отношении заявителя из справочной системы Спарк-Интерфакс;
3. Информация о противопоставленном товарном знаке из открытых реестров Роспатента.

С учетом даты (21.02.2023) поступления заявки №2023713036 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 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.

Согласно пункту 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 звуко сочетаний 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).





Заявленному обозначению «» было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ в связи

с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему был противопоставлен товарный знак по свидетельству №661621 .

CARVE

Противопоставленный знак «**CARVE**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно словарям основных европейских языков (см., www.dic.academic.ru) словесный элемент «carve» переводится с английского на русский язык как «резать; нарезать; вырезать; делить; дробить; разделять» и т.д. Знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по розничной, оптовой продаже смазочных материалов, в том числе для грузовой, авто-мототехники промышленных объектов».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как известно, 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. Данным элементом в составе заявленного обозначения является элемент «**KARVE**», который в силу его оригинального исполнения имеет неоднозначное прочтение. Он может быть воспринят в качестве композиции из букв «K», «R», «V», «E» и помещенного между буквами «K» и «R» графического элемента «», который может быть воспринят в виде стрелочки, крыши дома и т.д. Однако, наиболее вероятно, что оспариваемый знак будет воспринят в качестве словесного элемента «**KARVE**», имеющего оригинально исполненную русскую букву «А». Указанному восприятию способствует тот факт, что изобразительный элемент «» имеют такую же высоту, как и помещенные рядом буквы «K», «R», «V», «E», следовательно, он вписан в данное слово, а не воспринимается как независимый от букв элемент и ввиду его соответствующего исполнения интуитивно прочитывается как буква «А».

Единственным индивидуализирующим элементом противопоставленного знака является словесный элемент «**CARVE**».

По мнению коллегии, высока вероятность того, что словесные элементы «**KARVE**» и «**CARVE**» заявленного обозначения и противопоставленного знака будут иметь близкое произношение за счет тождества четырех букв «А», «R», «V» «E», расположенных в одинаковой последовательности. Более того, согласно правилам английского языка, если

буква «С» стоит перед гласной «а», то она произносится как «к». Следовательно, начальные буквы словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленного знака могут идентично прочитываться потребителями. Указанное приводит к выводу о фонетическом тождестве словесных элементов, составляющих заявленное обозначение и противопоставленный знак.

Согласно словарям основных европейских языков (см. www.dic.academic.ru) словесный элемент «karve» заявленного обозначения не имеет лексических значений, следовательно, сравнивать его по семантическому критерию сходства с противопоставленным знаком не представляется возможным. Указанное снижает значение смыслового фактора восприятия.

Коллегия соглашается с заявителем в том, что заявленное обозначение имеет графические отличия с противопоставленным ему знаком (2-8), которые заключаются в их различном композиционном решении, наличии в составе заявленного обозначения изобразительных элементов и т.д. Вместе с тем, следует констатировать и признаки графического сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака, так как их словесные элементы исполнены буквами одного алфавита, начертание части графем совпадает.

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №661621, установленное на основе их высокого фонетического сходства, при сниженном значении семантического фактора восприятия, а также несмотря на их отдельные графические отличия.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «организация выставок в рекламных целях в сфере спорта, фитнеса, клубов здоровья, организации досуга, спортивных мероприятий; организация показов мод в рекламных целях в отношении товаров 18, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ; реклама товаров 18, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ; услуги по организации коммерческих и выставочных мероприятий в рекламных целях с целью продвижения товаров 18, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ», которые относятся к деятельности в сфере рекламы. Целью рекламной деятельности является привлечение внимания потребителя к объекту рекламирования, повышение спроса и роста продаж на объект рекламирования. Рекламные услуги оказываются рекламными агентствами третьим

лицам - различным производителям товаров и услуг. Потребителями рекламы являются теле-, радио- и Интернет аудитория, участники выставок. В свою очередь противопоставленный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по розничной, оптовой продаже смазочных материалов, в том числе для грузовой, автотехники промышленных объектов», связанных с продажей товаров. Назначением данных услуг является продажа покупателям товаров любых производителей и ассортимента. Лицами, оказывающими данную услугу, являются торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или продажу отдельных видов товаров. Потребителями данного вида услуги являются все покупатели, заходящие в магазин для покупок.

С учетом вышеизложенного, заявленные услуги 35 класса МКТУ, относящиеся к услугам в сфере рекламы, не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного знака по продаже товаров, поскольку они относятся к различным видам деятельности, которые имеют различное назначение, круг потребителей и лиц, оказывающих данные услуги.

Вместе с тем, иные заявленные услуги 35 класса МКТУ «демонстрация заявленных товаров 18, 25, 28 классов МКТУ; организация выставок в коммерческих целях в сфере спорта, фитнеса, клубов здоровья, организации досуга, спортивных мероприятий; организация торговых ярмарок товаров 18, 25, 28 классов МКТУ и в сфере спорта, фитнеса, клубов здоровья, организации досуга, спортивных мероприятий; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров 18, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров 18, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров 18, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ; презентация товаров 18, 25, 28 на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц в отношении товаров 18, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ; продвижение товаров 18, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ через спонсорство спортивных мероприятий; распространение образцов товаров 18, 25, 28 классов МКТУ; управление закупочно-снабженческой деятельностью в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ, а также для осуществления услуг 41 класса МКТУ; управление процессами обработки заказов для товаров 18, 25, 28 классов МКТУ; услуги агентства по импорту-экспорту для заявленных товаров 18, 25, 28 классов МКТУ; услуги

по оптовой торговле заявленными товарами 18, 25, 28 классов МКТУ; услуги по продвижению товаров 18, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ; услуги по розничной торговле товарами 18, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 18, 25, 28 классов МКТУ]» однородны услугам 35 класса МКТУ «услуги по розничной, оптовой продаже смазочных материалов, в том числе для грузовой, авто-мототехники промышленных объектов» противопоставленного знака. Сравнимые виды услуг представляют собой комплекс услуг по продаже товаров, следовательно, данные виды деятельности объединены одной общеродовой группой, имеют одинаковые цели оказания (сбыт товаров). Согласно возражению, заявитель ограничивает заявленные услуги путем указания на их назначение (применяются в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ). Вместе с тем, изложенное ограничение заявленных услуг 35 класса МКТУ не снимает однородности с противопоставленными услугами 35 класса МКТУ, поскольку разная направленность сравниваемых услуг не изменяет их одной общеродовой принадлежности.

В отношении анализа однородности услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг. 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 (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности части упомянутых по тексту заключения услуг, что может привести к высокой вероятности смешения данных услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте. При этом, наличие сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака при отсутствии однородности иной части испрашиваемых к регистрации услуг 35 класса МКТУ, не приведет к смешению данных услуг в гражданском обороте.

С учетом вышеизложенного, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в рамках его сходства до степени смешения с противопоставленным знаком в отношении части упомянутых по тексту заключения услуг 35 класса МКТУ.

В возражении указывается на различные сферы деятельности заявителя и владельца противопоставленного знака, в связи с чем, по мнению заявителя, отсутствует вероятность смешения сравниваемых видов услуг в гражданском обороте Российской Федерации. Однако, данный довод не может быть принят во внимание коллегией, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливается тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован противопоставленный знак, а не фактически осуществляемая деятельность.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.08.2024, изменить решение Роспатента от 24.04.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2023713036.