

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 05.03.2024, поданное ИП Ибатуллин А.В., г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №696739, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «**МИР СЛУХА**» по свидетельству №696739 с приоритетом от 13.04.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.02.2019 по заявке №2018715002. Правообладателем товарного знака по свидетельству №696739 является ООО «МИР СЛУХА Пятницкая», Москва (далее - правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.03.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №696739 произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительного

права на товарный знак «**МИР**» по свидетельству №563504 с приоритетом от 26.07.2013 на основании договора о распоряжении исключительным правом от 14.04.2017;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №563504 фонетически и семантически входит в состав оспариваемого обозначения, что свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются между собой;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №696739, являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставляемый товарный знак по свидетельству №563504, поскольку данные услуги имеют одно назначение, единую сферу применения и одинаковый круг потребителей.

- высокая степень сходства противопоставленного знака «МИР» со словесным элементом «МИР» оспариваемого знака, семантически и грамматически не связанного со словесным элементом «СЛУХА», свидетельствует о несоответствии предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №676739 недействительной полностью на основании пунктов 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Правообладателем 11.07.2024 был направлен отзыв на возражение от 05.03.2024, в котором он отмечал следующее:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №696739 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №563504 не являются сходными до степени смешения, так как различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- фонетически, оспариваемый товарный знак прочитывается как [МИР СЛУХА], в то время как противопоставленный товарный знак имеет следующее звучание [МИР], то есть сравниваемые обозначения имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- сравниваемые обозначения различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- в состав оспариваемого товарного знака входит словосочетание «МИР СЛУХА», в котором его словесные элементы согласуются грамматически, при этом смысловая характеристика оспариваемого обозначения может вызывать у потребителей ассоциации с центрами здоровья, которые помогают своим пациентам с ушными болезнями (в состав оспариваемого товарного знака также включен графический символ в виде креста, который усиливает подобное восприятие его потребителями). Противопоставленный товарный знак таких ассоциаций не вызывает, что свидетельствует о семантических отличиях сравниваемых обозначений;

- правообладатель активно использует обозначение «МИР СЛУХА» в своей деятельности, что подтверждается приложенными к отзыву материалами (приложения №№1-5);

- правообладатель указывает, что оспариваемый товарный знак не нарушает положения пункта 10 статьи 1483 Кодекса, так как в оспариваемом обозначении словесный элемент «МИР» занимает не периферийное положение, а является одним из основных индивидуализирующих его элементов.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №696739.

К отзыву правообладателем были приложены следующие документы:

1. Публикации в газетах и журналах;
2. Выписки из ЕГРЮЛ, свидетельства о регистрации юридических лиц и постановке их на учет в налоговом органе;

3. Рекламные и иные договоры о продвижении и использовании оспариваемого товарного знака;
4. Скриншот сайта правообладателя;
5. Скриншот файла с указанием даты создания карточки организации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (13.04.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №696739 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 пунктом 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 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 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.

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).

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 №895172 представляет собой



комбинированное обозначение «**МИР СЛУХА**», состоящее из графического элемента в виде прямоугольника с красным фоном, из изобразительного элемента в виде креста, и из словесных элементов «МИР», «СЛУХА», выполненных жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака

«**МИР**» по свидетельству №563504 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №696739 и зарегистрирован в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. Таким образом, ИП Ибатуллин А.В. признан заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №696739 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак «**МИР**» по свидетельству №696739 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ [1].

По мнению лица, подавшего возражение, сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что противопоставленный товарный знак [1] фонетически и семантически входит в состав оспариваемого обозначения.

Коллегия отмечает, что противопоставленный товарный знак «МИР» [1] действительно фонетически входит в состав оспариваемого обозначения, однако, данного обстоятельства недостаточно для вывода о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Фонетически, оспариваемое обозначение состоит из 3 слогов (8 букв), в то время как противопоставленный товарный знак [1] состоит из 1 слога (3 букв), что обуславливает их фонетическое различие.

Оспариваемое обозначение и противопоставленный товарный знак [1] также имеют визуальные отличия, так как различаются по длине, что обуславливает разное зрительное впечатление, кроме того, в состав оспариваемого обозначения

входит графический элемент в виде прямоугольника с красным фоном, а также изобразительный элемент в виде креста, которые также формируют его общее зрительное восприятие.

Противопоставленный товарный знак [1] включает в себя единственный словесный элемент «МИР», который закреплен в словарно-справочных источниках со следующими значениями: 1) «совокупность всех форм материи в земном и космическом пространстве; Вселенная»; 2) «отсутствие войны, вооружённых действий между государствами; согласное сосуществование государств, народов» ([https://gramota.ru/poisk?query=мир&mode=slovari&dicts\[\]=42](https://gramota.ru/poisk?query=мир&mode=slovari&dicts[]=42)).

В состав оспариваемого товарного знака входит словосочетание «МИР СЛУХА», в котором его словесные элементы согласуются грамматически (стоят в одном падеже и числе), при этом смысловая характеристика оспариваемого обозначения может вызывать у потребителей ассоциации с центрами здоровья, которые помогают своим пациентам с ушными болезнями (в состав оспариваемого товарного знака также включен графический символ в виде креста, который усиливает подобное восприятие его потребителями), в то время как противопоставленный товарный знак [1] порождает ассоциации, связанные либо с совокупностью всех форм материи в земном и космическом пространстве, либо с отсутствием войны, вооруженных действий между государствами. Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что сравниваемые обозначения различаются по семантическому признаку сходства.

В соответствии с изложенным, сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод о том, что они не являются сходными до степени смешения.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №696739, и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], показал следующее.

Коллегия отмечает, что согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявлению

правообладателя противопоставленного товарного знака [1] правовая охрана указанного обозначения была сокращена до следующих позиций 35 класса МКТУ «реклама; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях» (запись внесена от 25.05.2022).

Услуги 35 класса МКТУ «реклама» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 35 класса МКТУ «реклама; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам в области рекламы, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Однако при установленном несходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком [1] вывод об однородности услуг не повлияет на отсутствие смешения знаков в гражданском обороте.

Услуги 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба» оспариваемого товарного знака не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «реклама; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях» противопоставленного товарного знака [1], так как указанные услуги 35 класса МКТУ относятся к услугам в сфере бизнеса, а также к услугам конторским и секретарским, в то время как услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] относятся к услугам в сфере рекламы, то есть сравниваемые услуги относятся к разным видам услуг, различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №696739 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено 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 отмечает, что оспариваемое обозначение включает в себя не отдельный фрагмент (словесный элемент) «МИР», а содержит словосочетание «МИР СЛУХА», в котором его словесные элементы связаны грамматически и семантически (обоснование данного довода было приведено по тексту возражения выше). При этом данное словосочетание выполняет основную индивидуализирующую функцию в оспариваемом товарном знаке, так как оно расположено в центральной его части и обращает на себя внимание потребителей. Таким образом, коллегия не находит оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак противоречит положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.03.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №696739.