

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 поступившее 28.06.2024 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 716830, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2017751883 с приоритетом от 07.12.2017 зарегистрирован 21.06.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 716830 на имя Паньшиной Елены Николаевны, 394080, г. Воронеж, ул. Поддубная, 25 (далее - правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33, 34, услуг 35, 39, 40, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Согласно Госреестру в юридический адрес правообладателя и адрес для переписки были внесены изменения: 394094, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Гринько, д. 10В (даты внесения записей в Госреестр - 17.04.2024, 18.04.2024 гг.). Срок действия регистрации – до 07.12.2027 г. Неохраняемые элементы товарного знака: слова "НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ".

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой обозначение:



«ДОМАШНИЙ» в цветовом сочетании: «белый, желтый, салатовый, бежевый, коричневый, темно-коричневый, черный».

В поступившем 28.06.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 716830 оспариваемого товарного знака (1) произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения, поступившего 28.06.2024, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака:

«ДОМАШНИЙ» (2) по свидетельству № 324923 с приоритетом от 16.11.2005 (срок действия регистрации продлен до 16.11.2025 г.) для услуг 35, 43 классов МКТУ;

- словесный элемент «ДОМАШНИЙ» оспариваемого знака (1) является тождественным противопоставленному товарному знаку (2);

- услуги 35 класса МКТУ «офисная служба (торговля)», 40 класса МКТУ «обработка материалов (копчение и заморозка пищевых продуктов)», 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак (1), являются однородными услугам 43 класса МКТУ «закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак (2);

- услуги 35 класса МКТУ «офисная служба (торговля)» оспариваемого знака (1) представляют собой услугу по торговле, которая является однородной по отношению к услугам 43 класса МКТУ «услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом» противопоставленного знака (2);

- вероятность смешения элемента «ДОМАШНИЙ» оспариваемого знака (1) с противопоставленным знаком (2) может иметь место и при низкой степени однородности части сопоставляемых услуг;

- решением Роспатента от 26.04.2024 признано недействительным предоставление



правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству № 676167 в отношении всех услуг 40 класса МКТУ и части услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (1) по свидетельству № 716830 в отношении услуг 35 класса МКТУ «офисная служба (торговля)», всех услуг 40 класса МКТУ и части услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

Правообладатель оспариваемого товарного знака (1) был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и отзыв по его мотивам не представил. В материалах дела имеется почтовой возврат корреспонденции, направленной в адрес правообладателя.

Уведомленные надлежащим образом лицо, подавшее возражение, и правообладатель на заседании коллегии отсутствовали. 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, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (07.12.2017) оспариваемого товарного знака (1) по свидетельству № 716830 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.

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 настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

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) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ДОМАШНИЙ», выполненного буквами русского алфавита, а также стилизованного изображения буквы «А» в слове «ДОМАШНИЙ» с листочками. Правовая охрана товарного знака (1) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33, 34, услуг 35, 39, 40, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «белый, желтый, салатовый, бежевый, коричневый, темно-коричневый, черный». Срок действия регистрации – до 07.12.2027 г. Неохраняемые элементы товарного знака: слова "НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ".

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака.

Согласно подпункту 2 пункта 2 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 пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на противопоставленный товарный знак (2). Указанные обстоятельства свидетельствуют о заинтересованности ИП Ибатуллина А.В. в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку (1) по свидетельству № 716830 в отношении товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, была осуществлена 21.06.2019 г. Подача возражения произведена 20.06.2024 г. (с учетом даты на конверте) с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку (1) на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

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

Противопоставленный товарный знак «**ДОМАШНИЙ**» (2) по свидетельству № 324923 с приоритетом от 16.11.2005 (срок действия регистрации продлен до 16.11.2025 г.) является словесным. Правовая охрана товарного знака (2) действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 01 июня 2015 года по делу № СИП-137/2015 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 324923 (2) досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ "*продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе коммерческая реализация (продажа) товаров*". Дата внесения записи в Госреестр: 17.06.2015 г.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленного товарного знака (2) показал следующее.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. В товарном знаке (1) слово «ДОМАШНИЙ» визуально доминирует по своему композиционному расположению в пространстве знака, при этом именно на нем фокусируется внимание потребителя при его восприятии. В связи с чем, наиболее значимым элементом товарного знака (1) является элемент «ДОМАШНИЙ». Изобразительный элемент в виде буквы «А», несмотря на художественную проработку, не приводит к утрате словесного характера слова, и элемент легко прочитывается как «ДОМАШНИЙ».

Кроме того, в случае, когда обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов - «ДОМАШНИЙ».

Таким образом, противопоставленный словесный товарный знак (2) имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в оспариваемый товарный знак (1). Визуально сравниваемые товарные знаки (1) и (2) имеют различия, ввиду наличия изобразительных элементов, разного цветового сочетания. Однако, использование букв русского алфавита при написании сравниваемых слов графически их сближает.

Проведенный анализ позволяет коллегии сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых товарных знаков (1) и (2) на основании вышеприведенных критериев сходства.

Указанное обуславливает ассоциирование сравниваемых товарных знаков (1) и (2) друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака (1) оспаривается в отношении следующих услуг:

- 35 класса МКТУ «*офисная служба (торговля)*»;
- 40 класса МКТУ «*обработка материалов (копчение и заморозка пищевых продуктов)*»;
- 43 класса МКТУ «*услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками*».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2) предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ «*закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом*».

Анализ однородности сопоставляемых услуг показал следующее.

Оспариваемые услуги 40 и 43 классов МКТУ однородны услугам 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (2), в силу того, что сопоставляемые услуги относятся к одной родовой категории услуг («услуги общественного питания»), являются взаимодополняемыми, поскольку подразумевают под собой приготовление блюд различными способами, включая копчение и заморозку, имеют одинаковое назначение и один круг

потребителей, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти услуги могут оказываться одним лицом.

Что касается оспариваемых услуг 35 класса МКТУ «офисная служба (торговля)», то, с учетом конкретизации данной услуги (торговля), она представляет собой услуги, связанные с управленческой деятельностью предприятий торговли, такие как, организационно-административные услуги, услуги по переработке цифровых данных (бухгалтерия, учет, расчеты) и др., назначением которых является обеспечение эффективной деятельности предприятия.

В связи с чем, оспариваемые услуги 35 класса МКТУ признаются коллегией неоднородными услугам 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2), которые, как было указано выше, относятся к услугам общественного питания, поскольку по своей природе и назначению относятся к разным видам услуг, связаны с разными видами хозяйственной деятельности и оказываются разными хозяйствующими субъектами, что позволяет потребителю их не смешивать.

При этом, возражение не содержит материалов, которые доказывали бы что, данные услуги могут происходить из одного коммерческого источника.

Следует отметить, что вероятность смешения сравниваемых обозначений определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. 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) обозначений. См. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Высокая степень однородности сравниваемых услуг 40 и 43 классов МКТУ, а также фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «ДОМАШНИЙ», входящих в состав сравниваемых знаков, определяет вероятность их смешения.

Вместе с тем, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения противопоставленного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих услуг.

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству № 716830 (1) положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса правомерным в отношении оспариваемых услуг 40 и 43 классов МКТУ, указанных выше.

В отношении довода о несоответствии оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса может быть применено к товарному знаку, который состоит из отдельных элементов, и один из элементов представляет собой товарный знак другого лица. При этом такой 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). 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.

В оспариваемом товарном знаке (1), как было указано выше, именно элемент «ДОМАШНИЙ» является доминирующим, выполняющим основную индивидуализирующую функцию товарного знака, в связи с чем, не может быть признан как несущественным и занимающим периферийную позицию.

Таким образом, положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса не может быть применено к оспариваемому товарному знаку (1).

Указанные выше доводы коллегии согласуются с решением Роспатента от 26.04.2024, в соответствии с которым было признано недействительным

предоставление правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству № 676167 в отношении всех услуг 40 класса МКТУ и части услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» по тем же основаниям и с участием тех же сторон спора.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.06.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 716830 недействительным частично, а именно, в отношении всех услуг 40 класса МКТУ, части услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».