

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.06.2018, поданное ООО «Торговый дом «КАРЛАМАН», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 660368, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак « **КАРЛАМАНСКИЙ ПРОДУКТ** » по заявке № 2016733685, поданной 12.09.2016, зарегистрирован 20.06.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 660368 на ООО «Карламанский продукт», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 22.06.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 660368 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №660368 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №619255, зарегистрированным ранее на имя лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №660368 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению, были представлены следующие материалы:

- копия устава ООО «Торговый дом «КАРЛАМАН» (1);
- копия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Торговый дом «КАРЛАМАН» (2);
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Торговый дом «КАРЛАМАН» (3);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Торговый дом «КАРЛАМАН» (4);
- копия свидетельства на товарный знак №619255 (5);
- фотоиллюстрация (6);
- копия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Карламанский продукт» (7);
- распечатка заявки № 2016733685 ООО «Карламанский продукт» на регистрацию товарного знака (8);
- копия решения о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016733685 (9).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №660368, уведомленный в установленном порядке о дате рассмотрения возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 07.11.2018, отсутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,

коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (12.09.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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 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.

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.

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 звукосочетаний 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).



КАРЛАМАНСКИЙ ПРОДУКТ

Оспариваемый товарный знак «**КАРЛАМАНСКИЙ ПРОДУКТ**» является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде реалистичного изображения чайного сервиза, включающего в себя чайник, чашку с блюдцем, сахарницу, молочник с красным цветком, а также из помещенных ниже словесных элементов «КАРЛАМАНСКИЙ ПРОДУКТ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Словесные элементы «КАРЛАМАНСКИЙ ПРОДУКТ» являются неохранными элементами знака.



Противопоставленный товарный знак «**КАРЛАМАНСКОЕ**» является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде реалистичного изображения чайного сервиза, включающего в себя чайник, чашку с блюдцем, сахарницу, молочник с красным цветком, а также из помещенного ниже словесного элемента «КАРЛАМАНСКОЕ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Указанная композиция выполнена на синем

фоне. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Словесный элемент «КАРЛАМАНСКОЕ» является неохраняемым элементом знака.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как в товарном знаке по свидетельству №660368, так и в товарном знаке по свидетельству №619255 основную индивидуализирующую функцию несут изобразительные элементы. Указанное обосновывается тем, что словесные элементы «КАРЛАМАНСКОЕ» и «КАРЛАМАНСКИЙ ПРОДУКТ» исключены из самостоятельной правовой охраны в силу их описательного характера.

Что касается сравнения графических элементов, включенных в состав сравниваемых знаков, то они характеризуются высокой степенью сходства, приближенной к тождеству. Так, оспариваемый и противопоставленный ему товарные знаки включают реалистичные изображения чайного сервиза, включающего в себя чайник, чашку с блюдцем, сахарницу, молочник с красным цветком.

Визуальное отличие между сравниваемыми знаками обусловлено лишь тем, что в товарном знаке по свидетельству №619255 графический и словесный элементы выполнены на синем фоне, однако, указанное отличие является несущественным и не приводит к качественно иному восприятию знака.

Учитывая, что в сравниваемых знаках совпадают элементы, несущие основную индивидуализирующую нагрузку, коллегия приходит к выводу об их сходстве между собой в целом.

Вместе с тем, смешение товарных знаков напрямую связано с областью деятельности, в которой они применяются.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении следующего перечня товаров и услуг:

29 - мясо, рыба, дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; масла

и жиры пищевые; масло подсолнечное пищевое; масла пищевые; смеси жировые для бутербродов.

35 - менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №619255 предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ «молоко сгущенное» и услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Очевидно, что товары 29 класса МКТУ, содержащиеся в перечнях товарных знаков по свидетельствам №660368 и №619255, не являются однородными. Так, указанные товары относятся к разному роду и виду, они не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, условия их производства и реализации также различаются.

Кроме того, неоднородными являются и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравнимым товарным знакам.

Так, услуги 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленного товарного знака по свидетельству №619255 относятся к торговой деятельности, целью которых является сбыт товаров.

Тогда как услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №660368 относятся к совершенно иным видам деятельности. Например, услуги «менеджмент в сфере бизнеса» представляет собой услуги по прогнозированию, планированию и организации хозяйственной деятельности коммерческой организации для достижения поставленных целей (увеличения своей доли на рынке товаров или услуг, максимизации прибыли). В рамках данной услуги осуществляется оперативный контроль за предприятием, связанный с реально складывающимися обстоятельствами и условиями его деятельности.

Услуга «административная деятельность в сфере бизнеса» также относится к услугам по управлению бизнесом и представляет собой общее и стратегическое

организационное руководство предприятием. Осуществляя данную услугу, определяется ценностная структура организации, перспективы ее развития и программа их осуществления, главной задачей администрирования в сфере бизнеса является оптимальное распределение работ и ресурсов по выполнению задач и достижению целей организации.

Главной целью услуги «офисная служба» 35 класса МКТУ является оптимальное использование и координация всех ресурсов организации (капитала, зданий, сооружений, оборудования, сырья, материалов, труда, информации) для достижения целей ее деятельности. Посредством офисной службы обеспечивается работа руководителей и специалистов, управление документооборотом, обеспечение представительства.

Как следует из приведенных определений, услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака относятся к услугам по управлению в сфере бизнеса, тогда как услуги 35 класса МКТУ – это торговые услуги. Указанное свидетельствует о неоднородности сравниваемых видов услуг. Данные виды деятельности оказываются различными лицами в отношении разного круга потребителей, в связи с чем не могут быть смешаны в гражданском обороте.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленный ему товарный знак являются сходными, вместе с тем, они зарегистрированы в отношении неоднородных товаров и услуг 29 и 35 классов МКТУ, в связи с чем у коллегии нет оснований для признания товарного знака по свидетельству №660368 противоречащим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

При этом представленные ООО «Торговый дом «КАРЛАМАН» сведения (6) о фактически осуществляемой деятельности правообладателем не могут быть приняты во внимание при оценке оспариваемого товарного знака на соответствие положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.06.2018,
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №660368.**