

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 поступившее 04.12.2019 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Салтыковым Денисом Владимировичем, г.Слободской (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018756784, при этом установила следующее.



Заявленное комбинированное обозначение «  » по заявке №2018756784, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.12.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2018756784.

Роспатентом 25.10.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В заключении по результатам экспертизы было указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении товаров 25 и услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству №439706 с приоритетом от 13.10.2009 в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.12.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- с учетом глобализации интернета важным элементом является визуальный, так как он размещается на бирках изделий, сайте компании, в социальных сетях, воспроизводится в телерекламе, используется при изготовлении наружной рекламы (вывесок и штендеров), листовок и прочего;

- степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента;

- товарный знак «Меха Вятки» является комбинированным, состоит из двух слов, написанных буквами русского алфавита в две строки, выполнен оригинальным шрифтом желтого цвета. Заглавные буквы «М» и «В» дополнены завитками. С правой стороны от словесного элемента имеется дополнительный графический элемент - изогнутая линия, символизирующая хвост пушного зверька, сочетающаяся с написанием заглавных букв, благодаря чему обозначение представляет собой симметричную композицию. Противопоставленный нам словесный товарный знак «Вятские меха» выполнен обычным шрифтом русского алфавита, в черном цвете, заглавными и строчными буквами в одну строку;

- поскольку обозначение «Меха Вятки» является комбинированным, сочетающим одинаковой важности графический и словесный элементы, сравнивать его со словесным обозначением «Вятские меха», некорректно;

- словесные элементы товарных знаков существенно различаются по фонетическому признаку. Знаки имеют в своем составе разные слова, разные части речи, разное количество букв и слогов. Слово «Вятки» является географическим наименованием, состоит из 2 слогов, 5 букв, 5 звуков. Слово «Вятские» - прилагательное, состоящее из 3 слогов, 7 букв, 7 звуков;

- местоположения слова «меха» также различно, что определяет собой логическое ударение словосочетания: в первом случае «Меха Вятки» - логическое ударение падает на слово «Меха», во втором случае «Вятские меха» - логическое

ударение падает на слово «Вятские». В результате семантическое значение словосочетаний становится различным;

- на имя Салтыкова Дениса Владимировича, Россия, 613150, Кировская область, г. Слободской, ул. Свердлова, 45 зарегистрирован товарный знак «Меха роскошь Вятки», свидетельство во № 663358, приоритет от 12.05.2017 для товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ. Знак композиционно (визуально) и фонетически повторяет заявленное обозначение «Меха Вятки», разница заключается в наличии слова «роскошь»;

- Салтыков Д.В. является единственным участником и директором ООО «Меха Вятки» - ИНН 4343001448, ОГРН 1024301078988, адрес (место нахождения): 613150, Кировская область, г. Слободской, А.С. Пушкина д.45. Основным видом деятельности Общества, в соответствии с ЕГРЮЛ, является производство меховых изделий, код ОКВЭД 14.20. Коммерческое обозначение «Меха Вятки» используется с 30.04.1992 года для индивидуализации принадлежащего предприятия в отрасли изготовления и продажи меховых изделий.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.10.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018756784 в качестве товарного знака в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие материалы:

1. Копия свидетельства о регистрации товарного знака «Меха роскошь Вятки»;

2. Выписка из ЕГРЮЛ об ООО «Меха Вятки».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.12.2018) поступления заявки №2018756784 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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. N 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;

- с товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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.

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.

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).

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



Заявленное обозначение  представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Меха Вятки». Справа от словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения ленты. Правовая охрана испрашивается в темно-желтом цвете. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №439706 представляет собой словесное обозначение «Вятские меха», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака с точки зрения фонетического фактора сходства было установлено, что сравниваемые знаки характеризуются вхождением наличием фонетически тождественного словесного элемента «МЕХА». Данное обстоятельство приводит к выводу о сходстве сравниваемых обозначений с точки зрения звукового фактора сходства.

В заявленном обозначении существительное «МЕХА» употребляется в сочетании с существительным «ВЯТКИ». В противопоставленном товарном знаке существительное «МЕХА» употребляется в сочетании с прилагательным «ВЯТСКИЕ». И в заявленном обозначении, и в противопоставленном товарном знаке логическое ударение падает на существительное «МЕХА», которое употребляется в прямом значении. В свою очередь существительное «ВЯТКИ» заявленного обозначения и прилагательное «ВЯТСКИЕ» противопоставленного товарного знака в синтаксическом и грамматическом отношении зависят от существительного «МЕХА» и определяют его, указывая на географическое наименование, а именно на название города «ВЯТКА», которое согласно словарно-справочным источникам являлось названием города Киров (областной) в 1781-1934 годах (Большой Энциклопедический словарь 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/95058>). Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак несут одинаковую смысловую нагрузку, так как порождают характеризуются подобием заложенных понятий и идей, что обуславливает ассоциирование обозначений в целом и приводит к выводу об их сходстве по семантическому фактору сходства.

Заявленное обозначение содержит графический элемент в виде стилизованного изображения ленты. Однако следует отметить, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент. Следовательно, факт наличия в заявленном обозначении изобразительного элемента, не способен повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, так как присутствие в них сходных словесных элементов «МЕХА ВЯТКИ»/«ВЯТСКИЕ МЕХА» обуславливает предположение о принадлежности товаров и услуг, реализуемых под данными обозначениями, одному субъекту предпринимательской деятельности, либо реализуемых с согласия такого субъекта, что является основанием для формирования вывода о сходстве сравниваемых обозначений.

В отношении однородности заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ и противопоставленного товарного знака коллегия отмечает следующее.

Товары 25 класса МКТУ заявленного обозначения: «береты; боа [горжетки]; боди [женское белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки спортивные; воротники съемные; воротники; пелерины [одежда]; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; жилеты; капюшоны [одежда]; кашне; козырьки [головные уборы]; комбинезоны [одежда]; костюмы; костюмы маскарадные; куртки [одежда]; манжеты; манишки; мантильи; манто; меха [одежда]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь; одежда верхняя; одежда готовая; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда форменная; одежда; пальто; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; повязки для головы [одежда]; полуботинки на шнурках; пончо; приданое для новорожденного [одежда]; сапоги; стельки; туфли комнатные; уборы головные; шали; шапки [головные уборы]; шарфы; шляпы; шубы» являются однородными товарам 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака: «воротники для одежды, воротники съемные, жилеты, капюшоны, каркасы для шляп, карманчики, карманы для одежды, козырьки для головных уборов, куртки, манто, меха [одежда], муфты [одежда], муфты для ног, накидки меховые, наушники [одежда], обувь из меха, одежда верхняя, одежда готовая, одежда форменная, одежда из меха, пальто, парки, пелерины, повязки для головы [головные уборы], подкладки готовые [элементы одежды], стельки, уборы головные из меха, шапочка круглая неглубокая без полей, шарфы, шубы», поскольку сравниваемые товары относятся к одному родовому понятию «одежда, обувь, элементы одежды, уборы головные», имеют одинаковый круг потребителей и условия реализации. Кроме того, указанные товары являются товарами широкого потребления, в связи с чем вероятность их смешения выше.

Услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения: «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий;

бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация

информации в компьютерных базах данных; службы консультационные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая» являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака: «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц, агентства по коммерческой информации, агентства рекламные, анализ себестоимости, аренда площадей для размещения рекламы, аудит, бюро по найму, ведение автоматизированных баз данных, демонстрация товаров, запись сообщений, изучение общественного мнения, изучение рынка, информация деловая, информация и советы коммерческие потребителям, исследования в области бизнеса, исследования в области маркетинга, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по вопросам штата сотрудников, консультации по организации бизнеса, консультации по управлению бизнесом, консультации профессиональные в области бизнеса, макетирование рекламы, менеджмент в области творческого бизнеса, обзоры печати, обновление рекламных материалов, обработка текста, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация подписки на газеты [для третьих лиц], организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, оценка коммерческой деятельности, поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц], помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями,

представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, прогнозирование экономическое, продажа аукционная, продвижение товаров [для третьих лиц], прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, прокат торговых автоматов, прокат фотокопировального оборудования, публикация рекламных текстов, работы машинописные, радиореклама, расклейка афиш, распространение образцов, распространение рекламных материалов, редактирование рекламных текстов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная, репродуцирование документов, сбор и предоставление статистических данных, сбор информации по компьютерным базам данных, сведения о деловых операциях, систематизация информации в компьютерных базах данных, составление рекламных рубрик в газете, управление, коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц, управление процессами обработки заказов на покупки, услуги в области общественных отношений, услуги по сравнению цен, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], включая услуги оптово-розничной торговли, услуги субподрядчика управление [коммерческое], фотокопирование, экспертиза деловая», поскольку сравниваемые услуги относятся к одному роду услуг: «услуги в области рекламы, услуги по продвижению товаров, услуги по исследованию рынка, услуги в сфере бизнеса, услуги информационно-справочные», имеют одинаковое назначение и одинаковый круг потребителей.

Следует отметить, что однородность товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака заявителем не оспаривается.

Довод заявителя о наличии исключительных прав на товарный знак по свидетельству №439706 является неубедительным, поскольку указанный товарный знак представляет собой обозначение, отличное от заявленного обозначения. Кроме того, делопроизводство ведется по каждой заявке отдельно с учетом всех обстоятельств дела по соответствующей заявке.

Учитывая вышеизложенное коллегия пришла к выводу о том, что однородность товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2018756784, с товарами 25 и услугами 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 25.10.2019.