

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 15.01.2021 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Гусельниковым Тимофеем Алексеевичем (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019759553, при этом установила следующее.

Тимошка



Регистрация товарного знака  по заявке №2019759553 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 22.11.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 29, 30 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 18.11.2020 о государственной регистрации товарного знака было принято только в отношении товаров 09 и 31 классов МКТУ. В отношении остальных товаров и услуг было отказано в регистрации товарного знака на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными и заявленными на регистрацию товарных знаков на имя других лиц и имеющих более ранний приоритет:

- товарным знаком «ТИМОША» по свидетельству №242913 [1] в отношении однородных заявленным товаров 16, 29, 30 классов МКТУ;

- товарным знаком «КРОШКА-ТИМОШКА» по свидетельству №239392 [2] в отношении однородных заявленным товаров 29, 30 классов МКТУ;

- товарным знаком «ВЕСЕЛЫЙ ТИМОШКА» по свидетельству №577989 [3] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- товарным знаком «ОТВАЖНЫЙ ТИМОШКА» по свидетельству №725564 [4] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- обозначением «ТИМОШКА» по заявке №2019748187 [5] в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ и по заявке №2019759976 [6] в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему.

- по противопоставленной заявке № 2019750976 на регистрацию товарного знака, поданной ООО «МК-Балтика», ФГБУ ФИПС уже принято решение об отказе в регистрации, значит, данное противопоставление должно быть снято;

- в противопоставленном товарном знаке № 242913 все товары 16-го класса МКТУ сгруппированы в четырех категориях: «бумага и картон», «товары, преимущественно из бумаги и картона», «товары для упаковки и упаковка» и «издания из бумаги, в том числе периодические, как то журналы, книги, альбомы и др.», тогда как у нас это канцелярские товары, преимущественно для рисования и письма, такие как авторучки, карандаши, чернила, циркули и др., а также товары для личной гигиены и домашнего уюта, таких как: салфетки, полотенца, скатерти и др., в связи с чем выражаю просьбу предоставить для них охрану, удалив из перечня товаров 16 класса МКТУ всё, что имеет отношение к упаковке и периодическим изданиям;

- в противопоставленных товарных знаках № 242913 и № 239392 все товары 29-го класса МКТУ сгруппированы в таких категориях как «мясо, мясные и колбасные изделия», «продукты из рыбы», «птица домашняя и дичь», «фрукты и овощи, подвергнутые обработке», «чипсы и т.п.», «масла и жиры пищевые», тогда как заявитель просит оставить только неоднородные молочные продукты, которых нет в свидетельствах на противопоставленные знаки, как то: молоко, йогурт, кефир, коктейли молочные, напитки молочные с преобладанием молока, ряженка, творог и др.

В связи с указанным заявитель просит изменить решение Роспатента от 18.11.2020 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2019759553 в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (22.11.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение

Тимошка



со словесным элементом «Тимошка», выполненным буквами русского алфавита.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается также и в отношении товаров 16, 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками и обозначениями [1-5].

По обозначению [5] принято решение от 08.12.2020 об отказе в государственной регистрации, в связи с чем оно не может быть противопоставлено заявленному обозначению.

Таким образом, сравнительному анализу на тождество и сходство подлежат товарные знаки и обозначение [1-4].

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированный товарный знак **ТИМОША**, который зарегистрирован, в частности, для товаров 16, 29 и 30 классов МКТУ.

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение **крошка-ТИМОШКА**, который охраняется в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Товарные знаки ВЕСЕЛЫЙ ТИМОШКА и Отважный Тимошка [3-4] действуют для товаров 30 класса МКТУ.

Обозначение [4] представляет комбинированный товарный знак



Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных экспертизой знаков [1-4] показал, что они могут ассоциироваться между собой в целом, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки и обозначение являются сходными фонетически и семантически за счет тождества или сходства их словесных элементов «Тимошка»/«Тимоша». Использование в сравниваемых обозначениях стандартного шрифта и букв одного алфавита сближает их визуально. Наличие в товарных знаках [1-4] дополнительных слов и некоторых изобразительных элементов не оказывает существенного влияния на вывод о возникновении у потребителя сходных ассоциаций сравниваемых обозначений, поскольку именно на словесных элементах «Тимошка» и «Тимоша» акцентируется основное внимание потребителя при восприятии ими сопоставляемых обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение признано сходным с противопоставленными знаками [1-4], несмотря на некоторые отличия.

Анализ перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товаров противопоставленных знаков показал их однородность, так как они либо совпадают по виду, либо соотносятся между собой как категории вид-род, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей, одинаковые условия реализации, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Что касается таких товаров 29 класса МКТУ, как молочные продукты, например, молоко, йогурт, кефир, коктейли молочные, напитки молочные с преобладанием молока, ряженка, творог и др., в отношении которых испрашивается

регистрация товарного знака, то указанные товары являются однородными таким товарам 29 класса МКТУ, как сливочное масло, сливочный крем, поскольку они соотносятся между собой как категории род-вид и являются молочными продуктами.

В отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ, о которых говорит заявитель в своем возражении и которые относятся к канцелярским товарам и товарам для личной гигиены и домашнего уюта, например, салфетки, полотенца, скатерти и др., следует отметить, что они являются однородными товарам бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; конверты (канцелярские принадлежности); авторучки, карандаши, ручки-маркеры, конторские принадлежности, принадлежности школьные и другие товары, указанные в перечнях товарного знака [1] и заявки [4], по которой принято решение о регистрации товарного знака, поскольку они относятся к одним родовым группам товаров (канцелярские принадлежности и изделия из бумаги), имеют одинаковое назначение, могут быть выполнены из одного материала, имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Также следует отметить, что товары, для маркировки которых предназначены сопоставляемые обозначения, относятся к товарам широкого потребления, повседневного спроса и краткосрочного использования, в связи с чем степень внимания к их выбору снижается, а вероятность смешения их потребителями, напротив, возрастает.

С учетом установленного сходства обозначений и однородности товаров существует опасность смешения их в гражданском обороте при маркировке сравниваемыми знаками, следовательно, вывод, изложенный в заключении по результатам экспертизы о противоречии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившее 15.01.2021, оставить в силе решение Роспатента от 18.11.2020.