

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 17.01.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Арена Трейд», г. Симферополь (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020707863, при этом установила следующее.

Обозначение «ТАВР» по заявке №2020707863 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 19.02.2020 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.09.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Выводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «ТАВР» сходно до степени смешения с товарными знаками:

- "ТАВОР TAVOR" (1) по свидетельству №637239 с приоритетом от 29.11.2016, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью

"Торговый Дом "ГИЛЯДОВ", 368870, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Набережная, 27, для однородных товаров 32, 33 классов МКТУ;

- "  **TAVR** " (2) по свидетельству №540291 с приоритетом от 10.12.13, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества "Консалтинговый центр "Бизнес-Гарант", 680023, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Центральная, 34, оф. 1, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- «  » (3), «  » (4), « **TAVR** » (5) по свидетельствам №№300605, 258681, 258680 с приоритетами от 29.07.05 (срок действия регистрации продлен до 29.07.2025), 13.08.2002 (срок действия регистрации продлен до 13.08.2022), зарегистрированные на имя Общества с ограниченной ответственностью "Ростовский колбасный завод-Тавр", 344018, г.Ростов-на-Дону, пр.Буденновский, 99, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;



- с обозначением "  " (6) по заявке №2019739848 с приоритетом от 12.08.2019, ранее заявленным на государственную регистрацию в качестве товарного знака (принято решение о регистрации), на имя Общества с ограниченной ответственностью "СПК-Стык", 654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-д Защитный (Кузнецкий р-н), 28, корп. 9, для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель ограничил перечень притязаний, исключив из заявленного перечня товаров и услуг все услуги 35 класса МКТУ, в связи с чем противопоставления товарных знаков (2-5) могут быть сняты;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком (1) по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства;

- заявитель просит учесть смысловые отличия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1), которые широко известны российским потребителям.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2020707863 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.02.2020) поступления заявки №2020707863 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков 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 требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).

Обозначение «ТАВР» по заявке №2020707863, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 19.02.2020, представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, согласно возражению, только в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Таким образом в отношении услуг 35 класса МКТУ отсутствует предмет спора, анализ не проводится.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32, 33 класса МКТУ основан на

TABOP

наличии товарного знака «**TAVOR**» (1) по свидетельству №555922, принадлежащего иному лицу, в котором единственным индивидуализирующим элементом являются словесные элементы «**TABOP**» / «**TAVOR**», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

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

TABOP

Противопоставленный товарный знак «**TAVOR**» произносится как [ТАВОР]. Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено их сходным звучанием [ТАВР]/[ТАВОР]. Различие состоит всего лишь в одном звуке [-О-], расположенном в конце противопоставленного товарного знака. То есть, сравниваемые обозначения являются созвучными.

Визуально сопоставляемые обозначения являются сходными, поскольку оба обозначения являются словесными, выполнены стандартным шрифтом, заглавными буквами.

По семантическому критерию сходства анализ словарно-справочных источников информации (www.dic.academic.ru) показал следующее.

Заявленное обозначение «ТАВР» - изделие из металлического проката, имеющее поперечное сечение в форме буквы «Т». Противопоставленный товарный знак «ТАВОР» представляет собой имя собственное – название горы в Израиле, в христианстве традиционно считающегося местом Преображения Господня.

Данные смысловые значения не имеют широкой известности среди среднего российского потребителя, в связи с чем при определении сходства сравниваемых обозначений, семантический критерий сходства, в данном случае, является второстепенным.

Таким образом, несмотря на некоторые смысловые различия, основными критериями при сравнении сопоставляемых обозначений, являются фонетический и визуальный критерии сходства, поскольку они обеспечивают ассоциирование обозначений друг с другом в целом.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункт 42 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение

ТАВОР

«ТАВР» и противопоставленный товарный знак «**TAVOR**» (1) являются сходными.

Анализ товаров 32, 33 классов МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме*

заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусли виноградно-неферментированное; сусли пивное; сусли солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков», 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, являются однородными товарам 32, 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1), поскольку содержат тождественные формулировки, либо относятся к одним и тем же родовым группам «напитки безалкогольные», «составы для напитков», «напитки алкогольные». Однородность вышеуказанных товаров заявителем в возражении не оспаривается.

Сходство сравниваемых обозначений до степени их смешения предопределяет возможность их столкновения в гражданском обороте при маркировке однородных товаров и услуг и, как следствие, возможность возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров 32, 33 классов МКТУ, в силу чего основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации товарного знака по заявке №2020707863 отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.01.2021, оставить в силе решение Роспатента от 18.09.2020.