

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 25.01.2021, поданное Корякиным Егором Александровичем, Республика Саха (Якутия) (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 23.09.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019757687, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака « _____ » по заявке №2019757687 (дата подачи заявки 13.11.2019) испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ:

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; 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; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; 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; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; 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 консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по

напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги РРС; 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.

43 - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; ясли детские.

Решение Роспатента от 23.09.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019757687 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 35, 43 классов МКТУ.

В отношении остальных услуг 35, 43 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словом «Делимарт», зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс ДВ», Приморский край, г. Владивосток (свидетельство №499552, приоритет 17.08.2012).

В возражении, поступившем в Роспатент 25.01.2021, заявитель выразил свое несогласие с принятым решением.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения,

мотивируя это утверждение отсутствием визуального, фонетического и семантического сходства между сравниваемыми комбинированными обозначениями.

По мнению заявителя, сравниваемые обозначения различаются характером графического написания букв, их расположением по отношению друг к другу, использованием в противопоставленном товарном знаке синего и желтого цветового сочетания. Также заявитель обращает внимание на графические элементы сравниваемых обозначений, которые оказывают большое влияние на общее зрительное впечатление, что не позволит рядовому потребителю «спутать» сравниваемые обозначения.

Заявитель полагает, что различное звучание словесных элементов в сравниваемых обозначениях обусловлено наличием в заявленном обозначении большего количества слогов и большего состава гласных, чем в противопоставленном обозначении, что позволяет произносить заявленное обозначение по-разному, в зависимости от произношения. Противопоставленное обозначение всегда произносится однотипно и не дает возможности «игры» ударений. Наличие трех слогов также существенно влияет на произношение и позволяет лишь однотипному воспроизведению слова. Цветовое деление не позволяет в противопоставленном обозначении делиться на слоги иным образом, что также влияет на семантику обозначения.

Относительно семантического сходства заявитель отмечает, что заявленное обозначение имеет ассоциативную семантику, поскольку переводится как «ежедневный магазин».

Противопоставленное же обозначение «Дели март», выполненное буквами кириллического алфавита с цветовым делением может восприниматься либо как фантазийное обозначение, не содержащее семантики, поскольку данные слова отсутствуют в словарях русского языка, либо как два самостоятельных, не связанных друг с другом слова, которые несут в себе следующий смысл: «Город Индии и месяц март», возможно правообладатель противопоставленного обозначения пытался создать образ «весеннего индийского города».

Резюмируя вышеизложенное, заявитель просит принять во внимание все вышеизложенные доводы, учесть фонетические, графические, а в особенности семантические различия заявленного обозначения и противопоставленного обозначения и принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2019757687 в отношении заявленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.11.2019) поступления заявки №2019757687 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 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 пункту 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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



« », включающее словесный элемент «DAILYMART», выполненный в стандартном шрифтовом исполнении заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного восходящего солнца.

Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимает словесный элемент «DAILYMART», при этом отсутствие этого слова в лексических словарях основных европейских языков свидетельствует о его фантазийном характере.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение « », включающее словесный элемент «ДЕЛИМАРТ»,

выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованных зданий на фоне восходящего над волнами солнца. Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимает словесный элемент «ДЕЛИМАРТ», фантазийный характер которого обусловлен отсутствием этого слова в лексических словарях русского языка.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг:

35 класса - демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

43 класса - закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «DAILYMART» - «ДЕЛИМАРТ», занимающих доминирующее положение в композиции комбинированных обозначений, что обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, тождеством звучания конечных частей «-MART» - «-МАРТ», и сходным звучанием начальных частей «DAILY-» - «ДЕЛИ-», близким составом гласных и одинаковым составом согласных звуков.

Коллегия не может согласиться с утверждением заявителя об отсутствии фонетического сходства, обусловленного визуальным делением словесного элемента «ДЕЛИМАРТ» на две части, а также наличием дополнительной буквы «I» в слове «DAILYMART», поскольку именно эта буква обеспечивает сходство звучания сочетания букв «AI» со звуком «Е» в сравниваемых словах.

Визуальное деление словесного элемента «ДЕЛИМАРТ» в противопоставленном товарном знаке никак не отражается на его фонетическом

сходстве со словом «DAILYMART», которое заявитель также делит на две части. Анализируя сравниваемые слова, заявитель указывает на «ассоциативную семантику», которая может возникать в сознании потребителя, т.е. заявитель признает, что слова «DAILYMART» и «ДЕЛИМАРТ» являются фантазийными, не имеющими конкретного смыслового значения. Отсутствие семантического значения в сравниваемых словах не позволяет оценить их сходство по семантическому критерию, что усиливает значение фонетического признака сходства.

Учитывая фонетическое сходство доминирующих словесных элементов, визуальные различия не оказывают решающего влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, при этом наличие в сравниваемых обозначениях стилизованного изображения солнца ослабевает это различие.

Однородность части услуг 35 и 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с услугами 35 и 43 классов МКТУ, в отношении которых охраняется товарный знак по свидетельству №499552, обусловлена принадлежностью их к одним родовым группам услуг, относящихся к продвижению товаров и услуг и к услугам в области общественного питания. При этом перечень заявленных услуг содержит идентичные позиции.

Коллегия отмечает также, что заявитель не оспаривает однородность указанных услуг.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных услуг 35 и 43 классов МКТУ, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.01.2021, и оставить в силе решение Роспатента от 23.09.2020.