

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.02.2021, поданное поданное Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №654899, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2017731832 с приоритетом от 07.08.2017 зарегистрирован 04.05.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №654899 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «РАЗГУЛЯЙ», г. Красноярск. 28.08.2020 внесены изменения в наименование. Наименование изменено на ООО «Русский Разгуляйка» (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение « _____ », состоящее из оригинально выполненных

словесных элементов «РУССКИЙ РАЗГУЛЯЙКА», буквами русского алфавита, где буква «У» выполнена в виде стилизованного изображения балалайки, а буква «К» - в виде образа человека с баяном в руках. Словесные элементы выполнены в две строки. Знак выполнен в белом, красном цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.02.2021 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №654899 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на товарный знак «РАЗГУЛЯЙ», по свидетельству №370952 с приоритетом от 07.04.2006 в отношении товаров 02, 03, 04, 06, 11, 14, 16, 29, 30, 32 и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «РАЗГУЛЯЙ»;

- решением Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2020 по делу №СИП-1013/2019 отказано в удовлетворении заявления о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.11.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 14.08.2019 против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству №654899. При этом, Суд пришел к выводу о соответствии регистрации оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса;

- по мнению лица, подавшего возражение, элемент «РАЗГУЛЯЙКА» оспариваемого товарного знака является сходным до степени смешения с противопоставленным словесным товарным знаком «РАЗГУЛЯЙ»;

- при этом, в указанном решении Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2020 по делу №СИП- 1013/2019 отмечено, что слова «РАЗГУЛЯЙКА» и «РАЗГУЛЯЙ» образованы от слова «Разгул», которое по совокупности определенных во всех словарно-справочных источниках значений, описывает

сильное, ничем не сдерживаемое проявление чего-либо (человеческое поведение, природная аномалия и т.п.);

- в оспариваемом товарном знаке именно словесный элемент «РАЗГУЛЯЙ» является доминирующим. При этом, данный словесный элемент выполнен значительно большим шрифтом по сравнению с другими элементами, входящими в состав оспариваемого товарного знака;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются либо идентичными, либо близкими к идентичности.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №654899 недействительной в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- как указано в возражении, ранее уже было доказано отсутствие сходства до степени смешения между товарным знаком «РАЗГУЛЯЙ» по свидетельству №370952 и товарным знаком «РУССКИЙ РАЗГУЛЯЙКА» по свидетельству №654899;

- компетентными органами трижды было установлено отсутствие сходства до степени смешения сравниваемых в рамках рассматриваемого возражения товарных знаков;

- в приведенных в возражении решении и постановлении Суда по интеллектуальным правам есть указание на то, что словесный элемент «РАЗГУЛЯЙКА» образован не от слова «РАЗГУЛЯЙ», а от слова «разгул». Наличие связи двух словесных элементов через третий словесный элемент не является основанием полагать, что эти два слова имеют сходные до степени смешения смысловые значения. При этом само слово «разгул» согласно толковым словарям имеет несколько значений

- с точки зрения семантики, рассматриваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения. Словесное обозначение «РАЗГУЛЯЙ»

противопоставленного товарного знака, представляет собой слово, которое воспроизводит название площади в Басманном районе Москвы и одного из районов в городе Перми, то есть имеет определенное смысловое значение, а словесный элемент «РАЗГУЛЯЙКА» не содержится в каком-либо источнике общедоступной справочной информации, то есть носит фантазийный характер;

- также слово «РАЗГУЛЯЙ» противопоставленного товарного знака можно рассматривать в качестве глагола, поскольку ему можно задать вопрос — что сделай? - разгуляй. Это глагол повелительного наклонения;

- поскольку прилагательное «РУССКИЙ» не может сочетаться с глаголом, в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «РАЗГУЛЯЙКА» может рассматриваться только как существительное. К тому же наличие прилагательного «РУССКИЙ» помогает определить род фантазийного существительного «РАЗГУЛЯЙКА», а также дорисовывает общий портрет вымышленного персонажа, подтверждённый изображением в виде образа мужчины с баяном в руках;

- в итоге получается мужское имя какого-то вымышленного персонажа, как например: Чебурашка, Петрушка, Незнайка, Барабашка, Храбрый портняжка;

- по аналогии с именами персонажей Красная Шапочка, Оловянный солдатик, в которых прилагательные сами по себе не являются значимыми словами, в обозначении «РУССКИЙ РАЗГУЛЯЙКА» прилагательное «РУССКИЙ» является частью имени, которое подчёркивает его характер, его особенности. Таким образом, слово «РУССКИЙ» является неотъемлемой частью словосочетания товарного знака, которое придаёт второму слову особое значение;

- в отличие от противопоставленного товарного знака, оспариваемый комбинированный товарный знак состоит из двух словесных элементов «РУССКИЙ РАЗГУЛЯЙКА» и двух изобразительных элементов (буквы «У» - в виде перевернутой стилизованной балалайки и буквы «К» - в виде образа пляшущего человека с баяном в руках), которые, как и словесный элемент «РАЗГУЛЯЙКА», должны учитываться при оценке сходства сравниваемых товарных знаков (знаков обслуживания) по семантическому критерию;

- с точки зрения фонетики у сравниваемых товарных знаков нет ни одного идентичного словесного элемента;

- наличие некоторой степени фонетического сходства отдельных словесных элементов «РАЗГУЛЯЙКА»/«РАЗГУЛЯЙ» нивелируется высокой степенью стилизации элемента, который кроме того является неотъемлемой частью единой композиции, а также низкой степенью сходства сравниваемых обозначений в целом;

- в оспариваемом товарном знаке изобразительные и словесные элементы образуют единую комбинацию, яркий образ, вызывающий ассоциации с Русью, с чем-то простонародным, персонажами русских сказок. Визуальное исполнение данного товарного знака подчёркивает его семантическое значение — имя вымышленного персонажа из какой-нибудь старой русской сказки;

- правовая охрана товарного знака «РАЗГУЛЯЙ» по свидетельству №370952, действует только в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров (для третьих лиц)». Данные услуги не являются идентичными (полностью совпадающими) ни с одной из услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Услуги «продвижения товаров (для третьих лиц)» являются однородными лишь некоторой части услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака. Таким образом, нет оснований утверждать об идентичности или высокой степени однородности услуг сравниваемых товарных знаков, которая бы могла способствовать повышению степени сходства.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №654899 в полном объеме.

С отзывом были приложены следующие материалы:

1. Решение Роспатента от 22.11.2019 по заявке № 2017731832, принятое по результатам рассмотрения на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 31.10.2019 возражения от 14.08.2019;

2. Решение Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2020 по делу № СИП-1013/2019;

3. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2020 по делу №СИП-1013/2019.

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

С учетом даты приоритета (07.08.2017) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №654899 представляет собой



комбинированное обозначение « _____ », состоящее из оригинально выполненных словесных элементов «РУССКИЙ РАЗГУЛЯЙКА», буквами русского алфавита, где буква «У» выполнена в виде стилизованного изображения балалайки, а буква «К» - в виде образа человека с баяном в руках. Словесные элементы выполнены в две строки. Знак выполнен в белом, красном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «РАЗГУЛЯЙ» по свидетельству №370952 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ [1].

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Суть пункта 10 статьи 1483 Кодекса сводится к тому, что отдельный элемент оспариваемого товарного знака является сходным или тождественным с противопоставленным средством индивидуализации, в данном случае с противопоставленным товарным знаком.



Коллегия отмечает, что оспариваемый товарный знак представляет собой оригинальную композицию, из которой сложно выделить один какой-то элемент, поскольку все элементы связаны между собой композиционно.

Таким образом, сравнение оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком [1] показало следующее.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [1] включают в себя фонетически сходные слова «РАЗГУЛЯЙКА»/«РАЗГУЛЯЙ».

Вместе с тем, данные элементы отличаются семантически, поскольку словесный элемент «РАЗГУЛЯЙКА» входящий в состав оспариваемого товарного знака отсутствует в общедоступной словарно-справочной литературе, в связи с чем, указанное не позволяет оценить данный словесный элемент по смысловому критерию, тогда как словесный элемент «РАЗГУЛЯЙ» противопоставленного товарного знака [1] в настоящее время воспроизводит название площади Разгуляй (в XIX веке также Разгуляевская площадь) — площадь в Басманном районе Центрального административного округа Москвы.

Кроме того, «Разгуляй» — старинный район в Перми; «Разгуляй» — российская сельскохозяйственная и промышленная группа.

Также, коллегия отмечает то, что в состав оспариваемого товарного знака входит словесный элемент «РУССКИЙ», придающий ему отличные от противопоставленного знака звучание и смысловую окраску.

Действительно, сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв. Наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «РУССКИЙ» значительно увеличивает длину словесной части анализируемого обозначения и влияет на восприятие обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению со словом «РАЗГУЛЯЙ». Кроме того, словесный элемент «РУССКИЙ» в оспариваемом товарном знаке занимает начальное положение, с которого начинается восприятие обозначения. Следовательно, сходство сравниваемых знаков, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Кроме того, словесный элемент «РУССКИЙ» имеет смысловое значение (*Русский* — частично субстантивированное прилагательное. Возникло от раннего двусоставного сочетания *русские люди, русский человек*, в котором вторая часть

стала употребляться сравнительно редко, см. Интернет, словари). В виду чего, данный элемент придает словесному элементу «РАЗГУЛЯЙКА» особый смысл, поскольку смысловая нагрузка падает на словесный элемент «РУССКИЙ».

Сравниваемые знаки, в том числе, словесные элементы «РАЗГУЛЯЙКА»/«РАЗГУЛЯЙ» различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения.

Оригинальная графическая проработка оспариваемого товарного знака, а также наличие в знаке изобразительных элементов вносит дополнительное различие в общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями.

Исходя из вышеизложенного следует, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак [1] по-разному воспринимаются потребителем, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой, то есть об отсутствии сходства.

Анализ однородности услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №654899 и противопоставленного знака [1], показал следующее.

Анализ перечней сравниваемых знаков показал, что услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; помощь

в управлении бизнесом; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сведения о деловых операциях; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; управление гостиничным бизнесом; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по сравнению цен; услуги рекламные <оплата за клик> / услуги PPC; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая» оспариваемого товарного знака, и услуги 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; исследования в сфере бизнеса; информация деловая; консультации профессиональные в области бизнеса; продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предприятий и предпринимателей товарами)» противопоставленного знака [1] являются однородными, поскольку либо полностью совпадают, либо относятся к одному виду услуг – рекламе, бизнес услугам, снабженческим услугам, деловым операциям.

Однако, при установленном несхождении оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком [1] вывод об однородности товаров не повлияет на отсутствие смешения знаков в гражданском обороте.

Также коллегия отмечает, что вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков был подтвержден решением Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2020 по делу № СИП-1013/2019, а также Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2020 по делу № СИП-1013/2019.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку противоречит требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.02.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №654899.