

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.11.2019 возражение, поданное ООО «ОРИГАМИ», Республика Башкортостан, г. Уфа (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018729660, при этом установила следующее.

Родник

Словесное обозначение «»
по заявке №2018729660 подано на регистрацию в качестве товарного знака 13.07.2018 в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.08.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018729660. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно

которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков «**РОДНИК**» (1) по свидетельству

№287497, «**Родник**» (2) по свидетельству №329638, «» (3) по

свидетельству №408177, «» (4) по свидетельству

№386018, «**Rodnik**» (5) по свидетельству №384976,

«**Родник**» (6) по свидетельству №384977, «» (7) по свидетельству №530443, зарегистрированными на имя ООО "Интеллектуальное право" для однородных услуг 35, 43 классов МКТУ;

- с товарными знаками «» (8) по свидетельству



№472044, «**РОДНИК**» (9) по свидетельству №472043, зарегистрированными на имя ООО "Родник" для однородных услуг 43 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» (10) по свидетельству №370649, зарегистрированным на имя ЗАО "Научно-производственное предприятие "Родник" для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 20.11.2019, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018729660 в отношении всех заявленных услуг 35, 43 классов МКТУ.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 05.08.2020, по результатам рассмотрения возражения Роспатентом 07.08.2020 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 20.08.2019».

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 07.08.2020 в части выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 07.08.2020 по заявке №2018729660. В своем заявлении заявитель указал на факт выдачи ему обществом «Интеллектуальное право» письма-согласия от 10.11.2020 на регистрацию заявленного обозначения в отношении части заявленных услуг 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваиюку»*.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.07.2020 по делу №СИП-1102/2020 было признано недействительным решение Роспатента от 07.08.2020, принятое по результатам рассмотрения возражения Общества с ограниченной ответственностью «ОРИГАМИ» на решение Роспатента от 20.08.2019. При этом на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть поданное возражение с учетом обстоятельств, принятых во внимание Судом по интеллектуальным правам.

В корреспонденции от 09.11.2021 заявителем был представлен оригинал письма-согласия (1).

С учетом даты подачи 13.07.2018 заявки №2018729660 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38572 (далее - Правила).

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 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.

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.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2018729660

Родник

заявлено словесное обозначение « », выполненное

стандартным шрифтом буквами русского алфавита, с заглавной буквой «Р». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому обозначению по заявке № 2018729660 экспертиза противопоставила словесные и комбинированные товарные знаки, которые включают словесные элементы «Родник», «Rodnik», а именно:



Несмотря на графическую проработку словесных элементов знаков (8, 10) они однозначно прочитываются как «РОДНИК». Следует учитывать, что данные словесные элементы являются единственными (1, 2, 5-8, 10), либо доминирующими (3, 4, 9), то есть именно они выполняют индивидуализирующую функцию товарных знаков. Правовая охрана товарным знакам (1-4, 7, 10) предоставлена в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ. Правовая охрана товарных знаков (4-9) распространяется, в том числе, на услуги 43 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков (1-10) показал, что они являются сходными.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных (1-10) было установлено на основе полного фонетического и семантического (где: «Родник» / «Rodnik» (транслитерация слова «родник») - водный источник,

текущий из глубины земли, ключ. См. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992 гг.) вхождения словесных элементов «Родник», «Rodnik» противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение.

Таким образом, сходство словесного элемента «Родник» по фонетическому, семантическому факторам сходства словесных обозначений позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, в том числе касающиеся их графического исполнения, которые признаются несущественными и второстепенными с точки зрения индивидуализирующей функции.

Что касается однородности услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, и действует правовая охрана противопоставленных знаков, коллегией установлено следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ *«реализация пива; розничная продажа продовольственных товаров, розничная продажа непродовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям; аренда площадей для размещения рекламы;*

реклама», являются однородными услугам 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» противопоставленных товарных знаков (1-4), услугам 35 класса МКТУ *«реклама; демонстрация товаров; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования маркетинговые; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* противопоставленного товарного знака (7), услугам 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту, в том числе проведение экспортно-импортных операций, привлечение иностранных инвесторов и иная внешнеэкономическая деятельность; продажа аукционная»* противопоставленного товарного знака (10), поскольку сравниваемые перечни содержат идентичные позиции, либо соотносятся между собой как род-вид.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; 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; 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; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваюоку; ясли детские» являются однородными услугами 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, в частности пивом, алкогольными напитками» противопоставленных товарных знаков (5 и 6), услугам 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры, за исключением используемой в театрах или телестудиях; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; ясли детские» противопоставленного товарного знака (7), услугам 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч» противопоставленных товарных знаков (8 и 9), поскольку сравниваемые перечни содержат идентичные позиции или соотносятся как род-вид.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными

товарными знаками (1-10) в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Необходимо отметить, в соответствии с текстом решения Суда по интеллектуальным правам от 12.07.2021 по делу №СИП-1102/2020 в ходе судебного разбирательства заявителем было представлено письмо от правообладателя противопоставленных товарных знаков (1-7), в котором Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальное право» указало, что не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2018729660 для услуг 43 класса МКТУ, а именно: *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваешоку»*.

Следует указать, что упомянутое письмо-согласие (1) в оригинале было представлено заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.11.2021.

Наличие письма-согласия от правообладателя товарных знаков (4-7), зарегистрированных в отношении услуг 43 класса МКТУ, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение позволяет зарегистрировать заявленное обозначение в отношении указанных в письме-согласии (1) услуг 43 класса МКТУ.

Вместе с тем, в решении Суда по интеллектуальным правам от 12.07.2021 по делу №СИП-1102/2020 не опровергаются ранее сформулированные Роспатентом выводы о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2018729660 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ и части услуг 43 класса МКТУ, по причине сходства до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1- 4, 7-10).

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.11.2019, отменить решение Роспатента от 20.08.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2018729660.