

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 поступившее 25.11.2021 возражение, поданное ИП Рыжковым Д.А., Москва (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020747254, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2020747254 с приоритетом от 31.08.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 05, 29, 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.08.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020747254 в отношении всех товаров 03, 29 классов МКТУ, при этом в отношении всех заявленных товаров и услуг 05, 30, 35 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «*Лиана*» (по свидетельству №539862 с приоритетом от 08.07.2013) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №342049 с приоритетом от 21.12.2006) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [2].

Так как заявителем 26.03.2021 было подано заявление о внесении изменений в заявленные товары и услуги, а именно заявитель исключил товары 05, 30 класса МКТУ, в решении Роспатента от 22.08.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020747254 иных противопоставлений указано не было.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.11.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- решением Суда по Интеллектуальным правам 16.11.2021 по делу №СИП-773/2021 была досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №539862 [1] в отношении услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем данное противопоставление не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- заявитель согласен с тем, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №342049 [2] являются сходными до степени смешения;

- заявитель корректирует перечень услуг 35 класса МКТУ до следующих позиций «интернет услуги по заказу и доставке на дом пищевых и ресторанных продуктов; предоставление потребителям информации о товарах через интернет; услуги интернет-магазинов» и указывает, что указанные услуги не будут являться однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №342049 [2].

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 22.08.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03, 29 классов МКТУ, а также в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

На заседании коллегии 10.01.2021 заявителем было представлено ходатайство об уточнении перечня услуг 35 класса МКТУ следующим образом: «интернет услуги по заказу и доставке на дом пищевых и ресторанных продуктов, а именно указанных выше товаров 03 и 29 классов; предоставление потребителям информации о товарах через интернет, а именно указанных выше товаров 03 и 29 классов; услуги интернет-магазинов, а именно указанных выше товаров 03 и 29 классов». Перечень испрашиваемых товаров 03, 29 классов МКТУ остался без изменений.

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

С учетом даты (31.08.2020) поступления заявки №2020747254 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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).



Заявленное обозначение «**lioana**» является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованного листа, и из словесного элемента «lioana», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для следующих товаров и услуг:

03 класс - ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла];

29 класс - белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; водоросли морские консервированные; горох консервированный; грибы консервированные; заменители молока; йогурт; кефир; коктейли молочные; компоты; концентраты овощные для приготовления пищи; концентраты фруктовые для приготовления пищи; лецитин для кулинарных целей; масла пищевые; молоко; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сухое; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи обработанные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; овощи сушеные; паста фруктовая прессованная; семена обработанные; составы для приготовления супов; составы для приготовления бульонов; фрукты консервированные; фрукты замороженные; фрукты, консервированные в спирте; ягоды консервированные;

35 класс - интернет услуги по заказу и доставке на дом пищевых и ресторанных продуктов, а именно указанных выше товаров 03 и 29 классов; предоставление потребителям информации о товарах через интернет, а именно указанных выше товаров 03 и 29 классов; услуги интернет-магазинов, а именно указанных выше товаров 03 и 29 классов (после ограничения перечня указанных услуг).

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2].

Коллегия отмечает, что решением Суда по Интеллектуальным правам 16.11.2021 по делу №СИП-773/2021 была досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №539862 [1] в отношении услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем данное противопоставление не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ, следовательно, анализ указанного противопоставления в тексте настоящего заключения не требуется.



Противопоставленный знак [2] «» представляет комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде квадрата, из стилизованного изобразительного элемента, и из словесного элемента «ЛИАНА», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] включает в свой состав как изобразительный и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом противопоставленного товарного знака [2] является

словесный элемент «ЛИАНА», который и несет основную индивидуализирующую функцию заявленного обозначения.

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

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «lioana»/«ЛИАНА».

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак [2] характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение прочитывается как [Л И О А Н А], а противопоставленный ему товарный знак [2] имеет следующее произношение: [Л И А Н А]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [Л, Н] и совпадающих гласных звуков [И, А, А], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [Л И А Н А]. Таким образом, 5 букв из 6 имеют тождественное звучание, а разница в одну букву «О» не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [2], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет высокого фонетического сходства словесных элементов.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на

отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение о средней степени их сходства.

Следует отметить, что согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Кодекса», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ «интернет услуги по заказу и доставке на дом пищевых и ресторанных продуктов, а именно указанных выше товаров 03 и 29 классов; предоставление потребителям информации о товарах через интернет, а именно указанных выше товаров 03 и 29 классов; услуги интернет-магазинов, а именно указанных выше товаров 03 и 29 классов» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети» противопоставленного товарного знака [2], поскольку относятся к услугам по продвижению товаров, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

В отношении того что заявитель конкретизировал заявленные услуги 35 класса МКТУ следующим положением «а именно указанных выше товаров 03 и 29 классов», коллегия указывает, что противопоставленный товарный знак [2] зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ без какой-либо конкретизации, то есть правообладатель указанного товарного знака [2] может

указывать услуги 35 класса МКТУ в любой области, в том числе и в отношении товаров 03, 29 классов МКТУ, в силу чего коллегия не может принять во внимание подобное ограничение перечня заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Отнесение сопоставляемых услуг к одной родовой группе (продвижение товаров), их одинаковое назначение (продажа и реализация товаров среди потребителей), круг потребителей (люди любого возраста) и условия реализации (могут оказываться в сети-Интернет посредством онлайн-заказов и последующей доставке) предопределяет вывод о высокой степени однородности услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Таким образом, средняя степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №342049, а также высокая степень однородности сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ, обуславливает основания для вывода о вероятности смешения потребителями сравниваемых обозначений в гражданском обороте, относящих их либо к одному и тому же источнику происхождения, либо к связанным друг с другом хозяйствующим субъектам.

Указанные обстоятельства обуславливают вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ. Следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.11.2021, оставить в силе решение Роспатента от 22.08.2021.