

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 02.12.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, город Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №594646, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2014728102 с приоритетом от 20.08.2014 зарегистрирован 14.11.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №594646 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Волкова Алексея Евгеньевича, Челябинская область, город Златоуст (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.12.2021 поступило возражение, в котором оспаривается

правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «**КАРАВАН**» по свидетельству №145056 сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, поскольку сравниваемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «КАРАВАН», при том, что словесный элемент «ОРЕХОВ» оспариваемого товарного знака указывает на вид товаров, следовательно, не должен учитываться при определении степени сходства сравниваемых товарных знаков.

Идентичность и высокая степень однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с услугами 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, позволяет сделать вывод о вероятности смешения сравниваемых обозначений.

Словесный элемент «орехов» является уточняющим, поскольку создает ассоциации с услугами, связанными с орехами. Между тем, как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком. Кроме того, словесный элемент «орехов» является неохраняемым, поскольку создает ассоциации с услугами, связанными с орехами.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №594646 в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги магазинов, в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок, в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на

всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов», как несоответствующее пункту 1 и пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывается следующее.

По мнению правообладателя между оспариваемым и противопоставленным товарными знаками отсутствует сходство, следовательно, отсутствует вероятность смешения.

В частности, правообладатель отмечает, что словесные элементы оспариваемого товарного знака «КАРАВАН ОРЕХОВ» представляют собой словосочетание, где слова согласованы в роде, числе и падеже друг с другом. В тоже время противопоставленный товарный знак состоит исключительно из словесного элемента «КАРАВАН». Фонетически сопоставляемые словесные элементы отличаются длиной звукового ряда.

Семантически сопоставляемые обозначения несходны ввиду того, что слово «КАРАВАН» имеет значение группы выючных животных, перевозящих грузы, людей (в пустыне, в степи). ("Большой караван верблюдов"); группа следующих куда-нибудь торговых судов. Словосочетание «КАРАВАН ОРЕХОВ» вызывает иные смысловые ассоциации, фантазийные относительно услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана.

Графические отличия являются наиболее выраженными, отражают различное восприятие оспариваемого и противопоставленного товарного знака, так как оспариваемый товарный знак является комбинированным, а противопоставленный словесным. Словесные элементы оспариваемого товарного знака при этом выполнены оригинальным шрифтом.

Восприятие потребителями оспариваемого товарного знака в качестве словосочетания «КАРАВАН ОРЕХОВ», а не просто слов «КАРАВАН» и «ОРЕХОВ», усиливается за счет наличия у правообладателя серии товарных знаков



с указанным словесным элементом, в частности «», «**КАРАВАН ОРЕХОВ**»,



«», «», «**КАРАВАН ОРЕХОВ**», по свидетельствам №448454, 437266, 588586, 532922, 532921. Указанные товарные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая оспариваемому товарному знаку.

Кроме того правообладатель сообщает о том, что товарные знаки «КАРАВАН ОРЕХОВ» широко используются правообладателем с 2012 года. В подтверждение указанного представлено Информационное письмо о деятельности предприятия по изготовлению, продвижению, рекламе и реализации продукции в 81 регион России из 86. Также представлены договоры поставок, рекламная продукция правообладателя, скриншоты страниц с различных сайтов, свидетельствующие о широкой популяризации среди населения продукции с торговой маркой «Караван орехов».

Данные документы, по мнению правообладателя, дополнительно подтверждают, что у потребителя существует стойкая ассоциация о принадлежности продукции, услуг по продвижению и реализации с названием «Караван орехов» владельцу оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №594646.

В подтверждение изложенного приложены следующие дополнительные материалы:

1. Информационное письмо от Индивидуального предпринимателя Волкова А.Е.;

2. Договоры на поставку продукции: дополнительные соглашения №22 от 01.12.2014; №28 от 03.10.2016; №31 от 31.08.2017; №25 от 01.06.2015; №34 от 09.01.2019; №32 от 01.03.2018; №35 от 11.10.2021; №10 от 17.04.2020; Договор поставки №2017 АДП-0001 от 09.01.2017; дополнительное соглашение к нему от 09.01.2017; договор поставки №2012/НДП-118 от 30.04.2012;

3. Скриншоты поисковой выдачи по запросу «КАРАВАН ОРЕХОВ АРАХИС»;

4. Фото упаковки продукции; фото оформления магазинов с изображением продукции правообладателя; фотографии рекламных материалов;

5. Распечатка с сайта otzovik.com;

6. Декларации соответствия таможенного союза от 15.01.2014; от 15.04.2016; от 15.03.2019;

7. Дистрибьюторские договоры: №07/В-13/Д от 29.12.2012 с приложениями; №23/В-12/Д; №22/В-13/Д от 29.12.2012; №33/В-17/Д от 30.12.2016 с приложениями (ООО «Кавказ-ФУДС-ТРЕЙД»); №20/В-15/Д от 30.12.2014 (ООО «АРГУС»); №28/В-14/Д от 30.12.2013 (ООО «Байкал-Торг»); №41/В-13/Д от 01.05.2013 (ООО «Башбелснаб»); №36/В-12/Д от 27.09.2012; №22/В-12/Д от 01.07.2012 (ООО «Компания-С»); №34/В-13/Д от 29.12.2012 (ООО «МАШУК»); №09/В-14/Д от 30.12.2013 (ООО «МИРА ПЛЮС»); №01/В-12/Д от 01.07.2012 (ООО «НОРД СМАРТ»); №14/В-13/Д от 29.12.2012 (ООО «ПРОДУКТЫ-Н»); №38/В-12/Д от 01.10.2012 (ООО «Сахалинский деликатес»); №51/В-15/Д от 20.03.2015 (ООО «Трансазия Лоджистик»); №V-01-13/ЕХР от 20.06.2013 (ООО «Феномен Трейд»);

8. Счета-фактуры.

Лицо, подавшее возражение, уведомленное в надлежащем порядке о дате и месте рассмотрения возражения, на заседания коллегии не явилось. Коллегия рассмотрела поступившее 02.12.2021 возражение в его отсутствие, руководствуясь положениями пункта 4.3 Правил ППС, согласно котором неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленном о дате и месте

проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Изучив материалы дела и выслушав представителя правообладателя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.08.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №594646 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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 (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

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 (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначения 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 обозначения понятий, идей (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству №594646 представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее словесные элементы «КАРАВАН ОРЕХОВ», выполненные буквами русского алфавита, и изобразительные элементы в виде верблюдов, шагающих по буквам, натуралистического изображения орехов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена белом, желтом, коричневом, светло-коричневом, красном, бордовом, оранжевом, черном, зеленом, светло-зеленом цветовом сочетании, в отношении услуг 35 класса МКТУ. Реалистическое изображение орехов указано в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

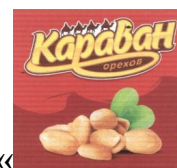
Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

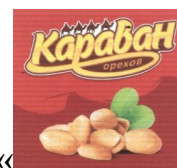
Исходя из имеющихся в деле доводов, лицо, подавшее возражение, обладает исключительными правами на товарный знак «КАРАВАН» по свидетельству №145056, являющегося, по мнению лица, подавшего возражение, сходным с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №594646.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №594646 в отношении части услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям пунктам 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №169713 представляет собой словесное обозначение «КАРАВАН», выполненное крупным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 30, 42 классов МКТУ.



Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «» и противопоставленного товарного знака «КАРАВАН» показал следующее.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и логическое ударение в нем падает на словосочетание «КАРАВАН ОРЕХОВ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак состоит исключительно из словесного элемента «КАРАВАН», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

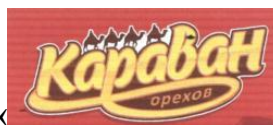
Несмотря на то, что противопоставленный товарный знак [2] имеет полное вхождение в оспариваемый товарный знак [1], сравниваемые знаки отличаются фонетически, семантически и визуально. Фонетические различия сравниваемых словесных элементов «КАРАВАН ОРЕХОВ» и «КАРАВАН» отличаются присутствием в оспариваемом знаке [1] элемента «ОРЕХОВ», который формирует качественно иную фонетическую длину и позволяет воспринимать элемент «КАРАВАН ОРЕХОВ» в качестве словосочетания. Смысловые различия сравниваемых знаков [1] и [2] заключаются в разных семантических образах, заложенных в сравниваемых знаках. Так, элемент «КАРАВАН ОРЕХОВ» является оригинальным словосочетанием, вызывающим представления фантастически-юмористического характера, так как орехи неодушевленный предмет,

соответственно не могут выстроиться в вереницу, следовательно, порождает ассоциации с процессами, которые не могут существовать.

Противопоставленный товарный знак [2] «КАРАВАН» представляет собой существительное с различным значением: группа вьючных животных, перевозящих грузы, людей (в пустыне, в степи). "Большой караван верблюдов"; группа следующих куда-нибудь торговых судов (см. электронный словарь: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/173553/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD>).

Визуально сравниваемые товарные знаки [1] и [2] имеют разное зрительное впечатление: словесные элементы знаков занимают разное пространственное положение. Словесные элементы противопоставленного знака выполнены стандартным шрифтом без графической проработки, в тоже время словесные элементы оспариваемого знака представляют собой контрастное сочетание красного фона и желтых букв, выполненных оригинальным шрифтом. Визуально сопоставляемые словесные элементы «КАРАВАН ОРЕХОВ» и «КАРАВАН» являются несходными.

Что касается общего зрительного впечатления, то сравниваемые товарные знаки не могут вызывать похожие ассоциации, так как оспариваемый товарный знак [1] представляет единую художественную композицию из оригинального шрифта,



которым выполнены словесные элементы «Караван», причем второй словесный элемент вписан в исполнение буквы «Р» первого словесного элемента и изобразительные элементы в виде верблюдов и натуралистического изображения орехов.

Кроме того, сравниваемые товарные знаки [1] и [2] различаются по цветовому сочетанию (белый, желтый, коричневый, светло-коричневый, красный, бордовый, оранжевый, черный, зеленый, светло-зеленый), при этом словесные элементы различаются по шрифтовому исполнению.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки [1] и [2] не ассоциируются друг с другом в целом. Аналогичная правовая позиция находит отражение в судебной практике, например, в решении Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2018 по делу №СИП-77/2018, в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.03.2021 №239/2020.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и услуг 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] с целью определения их однородности показало следующее.

Услуги 35 класса МКТУ *«услуги магазинов, в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок, в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов»*, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, являются однородными услугам 42 класса МКТУ *«реализация товаров»* противопоставленного товарного знака, так как представляют собой услуги реализации, доведения товара до потребителя. При этом оспариваемые услуги *«демонстрация товаров; организация выставок; распространение образцов»* сопутствуют услугам реализации, оказываются совместно, имеют в качестве назначения доведение товара до потребителя. Таким образом, сопоставляемые услуги являются однородными.

Вместе с тем, при установленном несхождении оспариваемого и противопоставленного товарных знаков вывод об однородности услуг не учитывается, так как обозначения не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления об оказании анализируемых услуг 35 класса МКТУ одному производителю.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, не представило сведений о фактическом ведении предпринимательской деятельности под обозначением

«КАРАВАН», а также о фактическом смешении сравниваемых товарных знаков на рынке.

Правообладатель, напротив представил дополнительные материалы (1-8) согласно которым, ИП Волков А.Е. начиная с 2012 года последовательно подбирал агентов и заключал дистрибьюторские договоры для распространения продукции, в том числе арахиса под маркой «КАРАВАН ОРЕХОВ» по территории регионов России.

Представленные декларации свидетельствуют о прохождении правообладателем процедур сертификации товаров под обозначением «КАРАВАН ОРЕХОВ» начиная с 2014 года и по настоящее время. Присутствующие в свободном доступе отзывы потребителей свидетельствуют о высоком качестве продукции.

Представленные материалы в совокупности свидетельствуют о лидирующих позициях арахиса и семечек правообладателя на рынке сухофруктов, а также о высокой узнаваемости и известности среди потребителей.

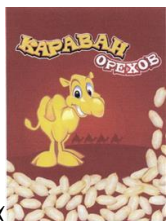


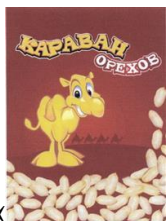
Таким образом, обозначение «», включая словесные элементы «КАРАВАН ОРЕХОВ» представляет собой наименование бренда, следовательно, в нем не представляется возможным выделить основную индивидуализирующую часть, поскольку он воспринимается в качестве единой цветовой, графической и словесной комбинации.

Изложенное выше дополнительно подтверждает вывод коллегии о том, что сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом.

Также, согласно положениям пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума ВС РФ), для определения вероятности смешения следует оценивать также наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным

обозначением элементом. Учитывая положения пункта 162 Постановления Пленума ВС РФ коллегия приняла во внимание тот факт, что правообладатель оспариваемого товарного знака является владельцем серии товарных знаков, в частности,



«»,

«**КАРАВАН ОРЕХОВ**

»,



«»,



«»,

«**КАРАВАН ОРЕХОВ**» по свидетельствам №448454, 437266, 588586, 532922, 532921, включающих словесные элементы «КАРАВАН ОРЕХОВ» или состоящих исключительно из них, зарегистрированные, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, при этом противопоставленный товарный знак не препятствовал перечисленным регистрациям. Данное обстоятельство дополнительно усиливает вывод коллегии об отсутствии вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков, а также вывод о восприятии оспариваемого товарного знака исключительно как неразделимого словосочетания «КАРАВАН ОРЕХОВ», который узнаваем потребителями ввиду длительного присутствия на рынке.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, словесный элемент “ОРЕХОВ” оспариваемого товарного знака является неохраняемым, поскольку создает ассоциации с услугами, связанными с орехами.

Коллегия установила выше, что слова оспариваемого товарного знака согласованы друг с другом в числе и падеже, поэтому являются семантически и грамматически связанными и образуют фантазийные ассоциации об объекте, которого не может существовать в действительности (вереница орехов).

Кроме того, охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ по реализации товаров, а также изучению рынка, предоставлению информации, услуги для бизнеса, следовательно, словесные элементы “КАРАВАН ОРЕХОВ” семантически нейтральны относительно указанных

услуг, ввиду неправдоподобности их описательных характеристик в отношении таких услуг.

Принимая во внимание изложенное, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а также для вывода о необходимости исключения из объема правовой охраны оспариваемого товарного знака словесный элемент “ОРЕХОВ”.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.12.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №594646.