

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела поступившее 10.01.2022 возражение, поданное Ибатуллиным А.В., г. Уфа, Россия (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №598037, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак  с приоритетом от 28.12.2015 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.12.2016 за №598037 в отношении товаров 03, 16, 20-21, 24 и услуг 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «КАМЕЛОТ-А», г. Томск, Россия (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №598037 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 и пунктом 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак сходен до степени смешения с товарным знаком «Дом» лица, подавшего возражение, имеющими более ранний приоритет, по свидетельству №745086 [1], зарегистрированным в отношении услуг «демонстрация товаров; организация выставок для коммерческих и рекламных целей; стимулирование сбыта товара через посредников» 35 класса МКТУ и «реализация товаров» 42 класса МКТУ;

- оспариваемый и противопоставленный знаки являются сходными до степени смешения за счет фонетического и семантического тождества словесного элемента «DOM» и «Дом»;

- в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Следует также отметить, что при установлении сходства сравниваемых знаков не должно учитываться исполнение оспариваемого знака в цвете, поскольку противопоставленный знак зарегистрирован без указания цвета;

- как отмечено в абзаце 3 пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10, 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;

- услуги «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам

товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; радиореклама; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» 35 класса МКТУ оспариваемого знака и услуги 35, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака либо являются идентичными, либо имеют высокую степень однородности;

- 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 этим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 этой статьи;

- поскольку единственный охраняемый словесный элемент «DOM» оспариваемого знака имеет высокую степень сходства с противопоставленным знаком, включающим единственный словесный элемент «Дом», а услуги, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, имеют высокую степень однородности, то правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена с нарушением пункта 10 статьи 1483 Кодекса. Следует отметить, что несоответствие оспариваемого знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса не исключает несоответствие этого знака и пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №598037 в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для

онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; радиореклама; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыва на возражение не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.12.2015) приоритета оспариваемого 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.

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 этим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №598037 представляет собой словесные элементы «DOM» и «HIT», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита разного цвета и расположенные на двух строках.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 16, 20, 21, 24, 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.



Согласно возражению оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг с товарным

знаком  [1], правообладателем которого является лицо, подавшее возражение.

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №598037 испрашивается в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; радиореклама; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Анализ однородности указанных услуг 35 класса МКТУ показал, что они являются однородными услугам 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок для коммерческих и рекламных целей; стимулирование сбыта товара через посредников» и услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров», в отношении которых охраняется товарный знак [1], на основании признаков

однородности, изложенных в пункте 45 Правил, поскольку все они относятся к группе услуг по продвижению товаров для третьих лиц, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их оказания.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного в возражении товарного знака [1] на тождество и сходство до степени смешения показал, что они не являются сходными в целом, что обусловлено следующими факторами.

Сравниваемые обозначения не являются сходными фонетически, поскольку они содержат разное количество слов, слогов, букв и звуков, имеют разный состав согласных и гласных звуков.

Смысловые значения сопоставляемых знаков также отличаются, поскольку семантика противопоставленного товарного знака «Дом» является совершенно однозначной – здание, строение, предназначенное для жилья, в то время как смысловые ассоциации, вызываемые словесным элементом «DOM HIT» оспариваемого знака, могут быть различными с учетом возможных переводов входящих в него словесных элементов.

В частности, слово «DOM» имеет следующие переводы на русский язык «юридический адрес, дом, дон, Доминик, кафедральный собор, купол, свод» (см., например, <https://en.kartaslov.ru>; <https://woordhunt.ru/word/dom>). «HIT» в переводе на русский язык означает «хит, шлягер, удар, успех, хитовый, бить и др.». В результате оспариваемый знак может быть переведен, например, как «Дон Хит», «хит Доминика», «хитовый дом», «купол-хит» и т.д.

В связи с указанным не имеется оснований для признания у сравниваемых знаков не только семантического тождества, как указано в возражении, но и сходства.

Анализ графического сходства знаков показывает, что они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным графическим решением входящих в обозначения элементов. В частности, оспариваемый товарный знак воспринимается в качестве двух слов английского языка, выполненных в яркой цветовой гамме с использованием оригинального шрифта и расположенных одно

под другим. Противопоставленный же знак содержит одно слово русского языка и стилизованное изображение дома на фоне дерева, выполненные в черно-белом цвете.

В отношении довода возражения о вхождении слова «DOM» в оспариваемый товарный знак, имеющего тождественное звучание со словом «Дом» противопоставленного товарного знака, следует отметить, что одного этого факта недостаточно для вывода о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом, поскольку имеющиеся отличительные признаки обозначений превалируют над некоторыми сходными элементами. При этом следует отметить, что при сравнительном анализе обозначений учитывается, как правило, сходство (тождество) их сильных элементов. В данном случае в оспариваемом знаке невозможно установить, какой из входящих в него словесных элементов является сильным, а какой – слабым, поскольку они выполнены в едином стиле, образуя композицию, и являются равнозначными, т.е. сильным элементом рассматриваемого знака, выполняющим в нем индивидуализирующую функцию, является словесный элемент «DOM HIT», а не только «DOM».

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что установленные отличия сравниваемых знаков по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства не позволяют их ассоциировать между собой в целом, несмотря на некоторое незначительное сходство их отдельных элементов.

Указанное свидетельствует о невозможности смешения в гражданском обороте услуг, при оказании которых предполагается использовать сравниваемые обозначения, поскольку отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу, что свидетельствует об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении также указано, что регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в нарушение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, так как единственный охраняемый словесный элемент «DOM» оспариваемого знака имеет высокую степень сходства с противопоставленным знаком, включающим

единственный словесный элемент «Дом», а услуги, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, имеют высокую степень однородности.

Необходимо сразу отметить, что словесный элемент «DOM» не является единственным охраняемым элементом оспариваемого знака, как указано в возражении, о чем было упомянуто выше.

Кроме того, коллегия отмечает, что в данном случае указанный пункт не может быть применен для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №598037 ввиду того, что оспариваемый товарный знак представляет собой композицию из слов «DOM» и «HIT», выполненных в единой графической манере. Следовательно, входящее в него слово «DOM» не может рассматриваться в качестве отдельного и самостоятельного элемента оспариваемого знака, как это предусмотрено соответствующей нормой Кодекса.

Таким образом, оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.01.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №598037.