

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 31.01.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВЗВИН», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020776024, при этом установлено следующее.

Наше наследие

Словесное обозначение по заявке №2020776024, поданной 29.12.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ, указанных в перечне заявки).

Роспатентом 01.10.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020776024 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками:

НАСЛЕДИЕ

- по свидетельству №574867 с приоритетом от 12.03.2015 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ЭСПЕРРО", Московская область, г. Люберцы в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 33, 35 классов МКТУ;



- по свидетельству №165727 с приоритетом от 19.02.1997 (срок действия продлен до 19.02.2027) – (2), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Редакция журнала "Наше Наследие", Москва в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 33, 35 классов МКТУ.

В Роспатент 31.01.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- в Республике Крым зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Дом Захарьиных». Учредителем данного общества и ООО «ВЗВИН» - заявителя по рассматриваемой заявке является Захарьин Валерий Анатольевич. ООО «Дом Захарьиных», являясь правообладателем товарного знака

Крымское наследие

Crimean Heritage

Кримська спадщина

по свидетельству № 569029 (3), предоставило письмо-согласие на имя заявителя на регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке;

При этом заявитель отмечает, что при регистрации товарного знака

НАСЛЕДИЕ

с приоритетом от 12.03.2015 - (1) не был противопоставлен

Крымское наследие

Crimean Heritage

товарный знак Кримська спадщина по свидетельству № 569029 (3) с приоритетом от 25.08.2014;

- заявитель отмечает, что противопоставленный товарный знак (1) в отношении однородных товаров не используется; сходство между заявленным обозначением и указанным товарным знаком отсутствует, так как сравниваемые словесные элементы «Наше наследие» и «НАСЛЕДИЕ» имеют разное фонетическое звучание в силу того, что имеют разную фонетическую длину, и также сравниваемые словесные элементы имеют разную семантику в силу того, что слово «наследие» означает явление культуры и быта людей, оставшееся от прежних времен. Словосочетание «наше наследие» - это конкретное явление культуры и быта нашего народа;

- заявитель отмечает, что противопоставленный товарный знак (1) зарегистрирован только в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, которые не могут быть признаны однородными услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне рассматриваемой заявки;

- что касается противопоставленного товарного знака (2), то заявитель отмечает, что товарный знак представляет собой название культурно-исторический журнала «Наше наследие», основанного в 1988 году. С 1 июня 2018 года подписка на журнал прекращена в связи с чем указанный товарный знак не используется и не может быть противопоставлен. Кроме того, услуги 35, 42 классов МКТУ связаны с издательской и полиграфической деятельности, в связи с чем не являются однородными заявленным товарам и услугам 33, 35 классов МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020776024 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявителем была представлена копия письма-согласия, предоставленная ООО «Дом Захарьиных» – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.12.2020) поступления заявки № 2020776024 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

Наше наследие, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- товарный знак **НАСЛЕДИЕ** по свидетельству №574867 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом;



- товарный знак по свидетельству №165727 – (2), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Наше наследие», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и монограмму «НН».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) обусловлено тем, что они включают тождественный фонетически и семантически и сходный визуально словесный элемент «НАСЛЕНИЕ».

Что касается семантического признака сходства, то заявленное обозначение «Наше наследие» и противопоставленный товарный знак «НАСЛЕДИЕ» (1) могут быть признаны сходными в силу подобия заложенных в обозначения понятий и идей (наследие – явление духовной жизни, быта, уклада, унаследованное от прежних поколений; наше - принадлежащий нам, свойственный нам).

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) обусловлено тем, что они включают фонетически и семантически тождественный и сходный визуально словесный элемент «НАШЕ НАСЛЕНИЕ».

Что касается графического признака сходства в целом, то между сравниваемыми обозначениями имеются визуальные различия, однако при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии является наличие тождественного элемента «НАШЕ НАСЛЕНИЕ», который является основным в противопоставленном товарном знаке (2) и единственным в заявленном обозначении.

Анализ однородности сопоставляемых товаров и услуг показал следующее.

Заявленные товары 33 класса МКТУ *«аперитивы; арак; байцзю (китайский алкогольный напиток); бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы (ликеры и спиртные напитки); коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; крепкий алкогольный напиток, произведенный из виноградных спиртов, выдержанных в контакте с древесиной дуба; напиток медовый (медовуха); настойка мятная; настойки горькие; нира (алкогольный напиток на основе сахарного тростника); ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые»* однородны товарам 32 класса МКТУ *«пиво; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива»* и товарам 33 класса МКТУ *«аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые»*, указанным в перечне противопоставленного знака (1), так как часть сопоставляемых товаров идентична, либо товары относятся к одной родовой группе товаров (алкогольные напитки), имеют одно

назначение, совпадает круг потребителей пива и алкогольных напитков, имеют одинаковые условия сбыта.

Кроме того, однородными могут быть признаны товары и связанные с ними услуги, в связи с чем заявленные услуги 35 класса МКТУ *«услуги по розничной, оптовой продаже продуктов питания и напитков, в том числе алкогольных; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже продуктов питания, напитков, в том числе алкогольных; услуги по развозной продаже продуктов питания, напитков; услуги розничной продажи продуктов питания, напитков, по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи продуктов питания, напитков с использованием телемагазинов или интернет-сайтов»* однородны товарам 32, 33 классов МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака (1), поскольку оказываются непосредственно в отношении данных товаров и могут оказываться одним лицом.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям (информация потребительская товарная); исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; 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; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; помощь в*

управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое (обслуживание); предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); услуги субподрядные (коммерческая помощь; услуги по розничной, оптовой продаже продуктов питания и напитков, в том числе алкогольных; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже продуктов питания, напитков, в том числе алкогольных; услуги по развозной продаже продуктов питания, напитков; услуги розничной продажи продуктов питания, напитков, по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи продуктов питания, напитков с использованием телемагазинов или интернет-сайтов» однородны услугам 35 класса МКТУ «реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба» и услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров», указанным в перечне противопоставленного знака (2), так как часть сопоставляемых услуг идентична, либо услуги относятся к одной родовой группе (продвижение товаров, либо услуги в области управления бизнесом), соответственно, имеют одно назначение (повышения

спроса на товары и увеличения их сбыта, либо управление производством) и один круг потребителей.

Коллегия также отмечает, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг. 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

В рассматриваемом случае заявленный перечень товаров и услуг содержит позиции, идентичные позициям товаров и услуг, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, высокая степень однородности сопоставляемых товаров и услуг может компенсировать возможную низкую степень сходства заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных ему товарных знаков.

В отношении довода заявителя относительно того, что противопоставленный товарный знак (2) не используется коллегия отмечает что в настоящее время товарный знак является действующим, в связи с чем не может не учитываться при анализе сходства.

Представленное письмо-согласие [1] от правообладателя товарного знака (3) не может повлиять на выводы коллегии, поскольку данный знак не был противопоставлен заявленному обозначению.

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №574867, №165727 в отношении однородных товаров и услуг - обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.01.2022, оставить в силе решение Роспатента от 01.10.2021.