

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 19.08.2024, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723358, при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака « _____ » произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 14.08.2019 за №723358 по заявке №2019704913 с приоритетом от 08.02.2019 на имя Скиба О.А., г. Воронеж, для услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.08.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №723358 произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на товарные знаки «УСАДЬБА», «Усадьба» по свидетельствам №№820578, 820579;

- словесный элемент «УСАДЬБА» оспариваемого товарного знака является тождественным с противопоставленным товарным знаком «УСАДЬБА» по свидетельству №820578 и близким к тождеству с противопоставленным товарным знаком «Усадьба» по свидетельству №820579;

- услуги 35 класса МКТУ «услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов» оспариваемого товарного знака и услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; сбыт товаров через посредников; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№820578, 820579 имеют высокую степень однородности;

- следует учесть, что смешение обозначений 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;

- лицом, подавшим возражение, по тексту возражения приведены ссылки на судебные акты и действующее законодательство;

- таким образом, есть все основания считать, что оспариваемая регистрация не удовлетворяет требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- кроме того, высокая степень сходства словесного элемента «ТВОЯ УСАДЬБА» спорного товарного знака с противопоставленными знаками по свидетельствам №№ 820578, 820579 свидетельствует о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723358 не соответствует пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №723358 недействительной на основании пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- услуги правообладателя по реализации товаров различного наименования и применения не являются однородными услугам, для которых зарегистрированы противопоставленные в возражении товарные знаки;

- правообладатель оспариваемого знака осуществляет розничную торговлю оборудования для бань, приусадебных участков, через торговый магазин на территории г. Воронежа;

- использование слова «Усадьба» обозначает род продаваемой правообладателем продукции;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят разное впечатление и не являются сходными.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №723358.

Изучив материалы дела, коллегия пришла к следующему выводу.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (08.02.2019) правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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 пункте 42 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. 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).

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 Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

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

По мнению лица, подавшего возражение, принадлежащие ему товарные знаки по свидетельствам №№820578, 820579, содержащие словесный элемент «УСАДЬБА», являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №723358.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, следует признать заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №723358 представляет собой



комбинированное обозначение «», выполненное в виде стилизованного изображения трех домов разной высоты, расположенных на горизонте в виде полусферы. На самом высоком доме изображен флюгер в виде петуха. Обозначение выполнено в оранжевом, бордовом и светло-коричневом цветовых сочетаниях. Снизу от указанных элементов, расположены словесные элементы «ТВОЯ УСАДЬБА», выполненные заглавными буквами русского алфавита в оранжевом цвете. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов».

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №820578 представляет собой словесное обозначение «УСАДЬБА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №820579 представляет собой комбинированное обозначение «Усадьба», в состав которого входит словесный элемент «Усадьба», выполненный под наклоном буквами русского

алфавита в оригинальной графической манере. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу полного вхождения словесного элемента «УСАДЬБА» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№820578, 820579 в оспариваемый товарный знак.

Фонетическое сходство сопоставляемых обозначений основано на полном фонетическом вхождении словесного элемента «УСАДЬБА» противопоставленных товарных знаков в состав оспариваемого товарного знака «ТВОЯ УСАДЬБА».

Семантическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено единой семантикой словесного элемента «УСАДЬБА», входящего в состав сравниваемых обозначений, означающего: 1. Отдельное поселение, дом на селе со всеми примыкающими ему строениями, службами и угодьями (садом, огородом и т.п.), в старину преим. господский, помещичий. 2. Земля под усадьбой (см. 1 [знач.](#)), в отличие от земли под полями, лугами, лесом. Усадьба машинно-тракторной станции (Толковый словарь Ушакова Д.Н., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1070182>). При этом словесный элемент «ТВОЯ» в оспариваемом товарном знаке является притяжательным местоимением (указывает на принадлежность предмета лицу или другому предмету: мой, твой, ваш, наш, свой, его, ее, их), в связи с чем не придает слову «УСАДЬБА» какого-либо иного восприятия.

Графически сравниваемые словесные элементы сопоставляемых обозначений являются сходными, поскольку выполнены буквами одного и того же алфавита, имеют тождественное начертание букв.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленные средства индивидуализации являются сходными, несмотря на отдельные их отличия.

Сопоставительный анализ услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, и услуг 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; сбыт товара через посредников; аукционная продажа; агентства по импорту-экспорту» противопоставленного товарного знака по свидетельству №820578, услугам 35 класса МКТУ «продажа аукционная; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленного товарного знака по свидетельству №820579, поскольку относятся к услугам, связанным с продажей и продвижением товаров различными способами, следовательно, они соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными ему товарными знаками в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным.

Что касается несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к

рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому фонетическому сходству спорного слова, входящего в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его смысловая и визуальная связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе оспариваемой регистрации словесные элементы, в силу выполнения их в единой графической манере, рассматриваются в качестве словосочетания «ТВОЯ УСАДЬБА», имеющего самостоятельное смысловое содержание.

Таким образом, слово «УСАДЬБА» не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака, сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №723358 противоречит требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.08.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723358 недействительным полностью.