

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 14.01.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Айсберг», г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №740939, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2019720608 с приоритетом от 29.04.2019 зарегистрирован 10.01.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №740939 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Каскад», 236008, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Верхнеозерная, д. 24, пом. 5, 3 этаж (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.01.2025 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 пункта 6, пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «АЙСБЕРГ» по свидетельству №170483, принадлежащем лицу, подавшему возражение.

Словесный элемент «АЙСБЕРГ» оспариваемого знака визуально доминирует в оспариваемом знаке за счет выполнения оригинальным и жирным шрифтом, а также несколько большим шрифтом, чем шрифт словесного элемента «ТЕХНИКИ».

Словесный элемент «ТЕХНИКИ» в отношении услуг, связанных с продажей товаров, является слабым, поскольку вызывает ассоциации с техническими товарами (техникой), а словесный элемент «АЙСБЕРГ» является фантазийным в отношении таких услуг, следовательно, этот словесный элемент является сильным в оспариваемом знаке.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; посредничество коммерческое; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; распространение образцов; телемаркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, имеют высокую степень однородности услуге 42 класса МКТУ «реализация бытовой техники», в отношении которой зарегистрирован противопоставленный знак.

Кроме того, предоставление правовой охраны оспариваемому знаку не соответствует пункту 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент «АЙСБЕРГ ТЕХНИКИ» оспариваемого знака является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №740939 недействительным как несоответствующее пунктам 6, 10 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; посредничество коммерческое; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; распространение образцов; телемаркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Правообладатель в корреспонденции от 20.03.2025 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и товарного знака лица, подавшего возражение, позволяет сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений,

- оспариваемый товарный знак является комбинированным, выполнен на бело-сине-голубом фоне, словесная часть состоит из двух сильных элементов, выполненных четырнадцатью заглавными буквами кириллического алфавита в две строки оригинальным шрифтом, товарный знак лица, подавшего возражение, является комбинированным, выполнен стандартным шрифтом семью заглавными буквами кириллического алфавита на черно-белом фоне,

- сравниваемые обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ являются семантически нейтральными, в том числе словесный элемент «ТЕХНИКИ»,

- в доводах лица, подавшего возражение, отсутствуют доказательства описательного характера словесного элемента «ТЕХНИКИ»,

- правообладатель оспариваемого товарного знака на протяжении длительного времени интенсивно использует его в своей хозяйственной деятельности (Приложение 1-6),

- основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является деятельность в области права согласно выписке из ЕГРЮЛ и сведениям из базы данных юридических лиц (Приложение 7).

В связи с вышеизложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №740939.

К отзыву приложены следующие материалы:

1. Фотографии стенда торгового зала с изображением оспариваемого товарного знака и сведения о количестве подписчиков и просмотров канала в «Интернете» правообладателя,

2. Договоры оказания услуг по рекламе в «Интернете» и на радио (копии),

3. Сведения о регистрации домена на имя правообладателя оспариваемого товарного знака,

4. Изменение к свидетельству на товарный знак о предоставлении права его использования по лицензионному договору (копия),

5. Благодарственные письма, диплом, грамота, сертификат дилера на имя правообладателя оспариваемого товарного знака (копии),

6. Договоры поставки и аренды (копии),

7. Выписка из ЕГРЮЛ и сведения из базы данных юридических лиц о лице, подавшем возражение.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.04.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №740939 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 требованиями пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Согласно абзацу второму пункта 10 статьи 1483 Кодекса государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №740939 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «АЙСБЕРГ», «ТЕХНИКИ», выполненные буквами кириллического алфавита, и изобразительный элемент в виде композиции из треугольников. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставляемый товарный знак «» по свидетельству №170483 (приоритет от 03.12.1996, дата регистрации 16.12.1998) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «АЙСБЕРГ», выполненный стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита, и стилизованного изображения треугольника. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставление 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 ООО «Айсберг» обладает исключительным правом на товарный знак по свидетельству №170483, который, по

мнению лица, подавшего возражение, сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «Айсберг» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №740939.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №740939 не соответствует требованиям пункта 6, пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №740939 и противопоставляемого товарного знака по свидетельству №170483 на соответствие требованиям пункта 6, пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставляемого товарного знака было установлено, что они содержат основные индивидуализирующие словесные элементы «АЙСБЕРГ ТЕХНИКИ» и «АЙСБЕРГ».

Следует отметить, что в оспариваемом товарном знаке именно на словесном элементе «АЙСБЕРГ» сделан звуковой и визуальный акцент, ввиду прежде всего графического расположения (на первой строчке в знаке), а также отличного от словесного элемента «ТЕХНИКИ» цветового и шрифтового исполнения.

Таким образом, в оспариваемом товарном знаке, состоящем из двух лексических единиц, основная смысловая нагрузка связана в первую очередь со словесным элементом «АЙСБЕРГ», именно данный словесный элемент является определяющим в знаке, словесный элемент «ТЕХНИКИ» выступает в качестве второстепенного (дополняющего) элемента, по сути, являясь слабым элементом в знаке.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «



противопоставляемого товарного знака «» показал, что все обозначения включают в себя фонетически и семантически («Айсберг» - ледяная гора,

<https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/3738>) тождественный словесный элемент «АЙСБЕРГ».

Визуальное сходство оспариваемого и противопоставляемого товарного знака обусловлено присутствием в них тождественного слова «АЙСБЕРГ», выполненного буквами кириллического алфавита шрифтом белого цвета. Кроме того, изобразительные элементы в оспариваемом и противопоставляемом товарных знаках в виде треугольников, которые визуально могут восприниматься как изображения айсберга, также несут дополнительную усиливающую нагрузку в оценке восприятия (ассоциирования) сопоставляемых товарных знаков.

С учетом проведенного анализа коллегия пришла к выводу о сходстве сопоставляемых товарных знаков в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, то коллегия сообщает 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 отмечает, что словесный элемент «АЙСБЕРГ» противопоставляемого товарного знака и словесный элемент «АЙСБЕРГ ТЕХНИКИ» оспариваемого товарного знака совпадают в семи звуках из

четырнадцати, однако, противопоставляемый товарный знак не входит полностью в состав оспариваемого товарного знака, так как в оспариваемом обозначении присутствует словесная часть «ТЕХНИКИ». Кроме того, в составе оспариваемого товарного знака словесный элемент «АЙСБЕРГ ТЕХНИКИ» является основным индивидуализирующим его элементом и не расположен в его периферийной части.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №740939 противоречит требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным, ввиду чего коллегия не находит оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак противоречит положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №740939 и противопоставленного товарного знака, показал следующее.

В рамках поданного возражения лицо, подавшее возражение, оспаривает предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №740939 в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; посредничество коммерческое; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; распространение образцов; телемаркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Правовая охрана противопоставляемому товарному знаку по свидетельству №170483 предоставлена в отношении следующих услуг:

- 37 – установка, ремонт и техническое обслуживание бытовой техники,
- 43 – реализация бытовой техники.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ, представляющие собой услуги в области продвижения и реализации товаров, являются однородными услугам 42 класса МКТУ «реализация бытовой техники», указанным в перечне противопоставляемого товарного знака. Сопоставляемые услуги относятся к услугам в области продвижения товаров, имеют одно назначение, сферу применения и единый круг потребителей. В этой связи коллегия отмечает, что перечень услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака сформулирован в общем виде без уточнения по ассортименту реализуемых товаров, что, по сути, может включать, в том числе, продвижение и реализацию такого вида товаров как «бытовая техника».

Кроме того, следует отметить, что такие услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака как «посредничество коммерческое», по сути, представляют собой предпринимательскую деятельность по взаимодействию различных лиц при оказании ими широкого комплекса услуг по продвижению товаров. В этой связи коллегия также признает указанную позицию услуг однородной услугам 42 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака.

Учитывая установленное сходство оспариваемого и противопоставляемого товарного знака, а также установленную однородность сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ, коллегия приходит к выводу о вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков в торговом обороте в отношении оспариваемых услуг 35 класса МКТУ.

Представленные сведения о деятельности правообладателя не могут быть положены в основу вывода, сформированного коллегией в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №740939 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия более ранних прав на сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству №170483 в отношении вышеприведенных однородных услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.01.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №740939 недействительным в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческим потребителям в области выбора товаров и услуг; посредничество коммерческое; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; распространение образцов; телемаркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».