

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 15.01.2019 возражение индивидуального предпринимателя Алексеева А.П., г. Якутск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 545714, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 545714 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.06.2015 по заявке № 2012730961 с приоритетом от 24.08.2012 в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя индивидуального предпринимателя Удашовой Г.Н., г. Пермь (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству № 545714 словесное обозначение «**АВТО-ЯПОНЕЦ**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем 15.01.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с товарным знаком «**ЯПОНЕЦ**» по свидетельству № 477890, охраняемым на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 10.06.2019, был представлен на него отзыв, доводы которого по существу сводятся только лишь к тому, что оспариваемый товарный знак реально используется правообладателем, и вывески магазинов, услуги которых индивидуализируются оспариваемым и противопоставленным товарными знаками, имеют существенные графические различия, что обуславливает отсутствие введения в заблуждение потребителя оспариваемым товарным знаком.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (24.08.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 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) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «**АВТО-ЯПОНЕЦ**». Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 24.08.2012 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 477890 с приоритетом от 18.07.2011 представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение

«ЯПОНЕЦ». Данный товарный знак охраняется на имя лица, подавшего возражение, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу полного фонетического вхождения противопоставленного товарного знака в оспариваемый товарный знак, что обусловлено, собственно, фонетическим тождеством соответствующих слов («ЯПОНЕЦ» – «ЯПОНЕЦ») с учетом совпадения у них всех звуков.

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что они выполнены одинаковым (стандартным) шрифтом заглавными буквами одного и того же (русского) алфавита, а вышеуказанные совпадающие словесные элементы имеют тождественный (идентичный) состав букв.

Необходимо отметить и то, что словесный элемент «АВТО-» в оспариваемом товарном знаке никак не изменяет смыслового значения слова «ЯПОНЕЦ» и является, собственно, «слабым» элементом, указывающим на область деятельности правообладателя по продаже запчастей и материалов для автомобилей и сервисному обслуживанию автомобилей.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков (разное количество слогов, звуков и букв, наличие в оспариваемом товарном знаке еще и иного словесного элемента «АВТО» и дефиса) играют всего лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак, несмотря

на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все услуги 35 класса МКТУ, приведенные в перечне услуг оспариваемой регистрации товарного знака, представляют собой различные услуги по продвижению, рекламе и продаже товаров («демонстрация товаров, в том числе сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; обновление рекламных материалов; 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, в том числе услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная»), а также непосредственно связанные с продажей товаров услуги («информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; оформление витрин»).

Данные услуги 35 класса МКТУ являются однородными услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров», приведенным в перечне услуг противопоставленной регистрации товарного знака, так как они либо совпадают («продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги по розничной, оптовой продаже товаров»), либо соотносятся друг с другом как вид-род (различные виды услуг по продвижению, рекламе и продаже товаров и непосредственно связанные с ними услуги относятся к одной и той же общей родовой группе услуг – «продвижение товаров (для третьих лиц)»).

В силу изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней услуг оспариваемой и

противопоставленной регистраций товарных знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) товарные знаки, одному производителю.

Указанное выше обстоятельство обуславливает вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Следовательно, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении соответствующих однородных услуг оспариваемого товарного знака и принадлежащего именно лицу, подавшему возражение, противопоставленного товарного знака с более ранним приоритетом обуславливает вывод о наличии у него заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов правообладателя, изложенных в его отзыве, то следует отметить, что они являются некорректными, так как факты реального использования им оспариваемого товарного знака никак не касаются вопросов о сходстве сравниваемых знаков и об однородности соответствующих услуг, и сравнительному анализу в рамках рассмотрения настоящего возражения подлежат вовсе не вывески магазинов, а исключительно оспариваемый и противопоставленный товарные знаки именно в том виде, в котором они зарегистрированы. Необходимо отметить и то, что в рамках настоящего возражения вопрос о наличии или отсутствии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя, собственно, не рассматривается, поскольку в возражении отсутствует какое-либо

упоминание такого правового основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.01.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 545714 недействительным полностью.