

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.12.2014, поданное ООО «СПК «Золотая середина», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №526492, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012745210 с приоритетом от 24.12.2012 зарегистрирован 12.11.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №526492 в отношении товаров 20 и услуг 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Крайторгинвест», Краснодарский край, Анапский р-н, с. Супсех (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , включающее словесные элементы «ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА» и «АТЕЛЬЕ МЕБЕЛИ». Словесные элементы «АТЕЛЬЕ МЕБЕЛИ» являются неохраняемыми элементами товарного знака.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.12.2014 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №526492

предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:



- правовая охрана товарному знаку по свидетельству №526492, зарегистрированному на имя ООО «Крайторгинвест», в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, предоставлена в нарушение требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку лицо, подавшее возражение, является



правообладателем сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №219152 с приоритетом от 11.01.2001, зарегистрированного для однородных услуг 42 класса МКТУ;

- словесное обозначение «АТЕЛЬЕ МЕБЕЛИ», входящее в состав оспариваемого знака, указывает на вид деятельности правообладателя, в связи с чем на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса данный элемент является неохраноспособным элементом;

- фонетическое и смысловое тождество охраноспособных словесных элементов сравниваемых товарных знаков (ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА – оптимальное положение, лишённое крайностей [Большой фразеологический словарь русского языка. — М.: АСТ-Пресс, Е.Н. Телия. 2006]), несмотря на некоторые отличия в графическом исполнении, обуславливает вывод о сходстве товарных знаков ввиду общего впечатления, формируемого знаками в целом;

- услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, а именно услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров для продажи мебели, относящейся к 20 классу; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], связанные с продажей мебели,

относящейся к 20 классу», для которых осуществлена регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №526492, однородны услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров», для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №219152, так как имеют один круг потребителей, относятся к одной родовой (видовой) группе услуг, являются одинаковыми по назначению, области и цели применения;

- из вышеприведенного анализа следует, что товарный знак по свидетельству №219152, принадлежащий лицу, подавшему возражение, и оспариваемый товарный знак по свидетельству №526492, принадлежащий ООО «Крайторгинвест», являются сходными до степени смешения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №526492 недействительной в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, а именно услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров для продажи мебели, относящейся к 20 классу; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], связанные с продажей мебели, относящейся к 20 классу».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №526492, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- сравниваемые товарные знаки имеют существенные графические различия;
- правообладатель оспариваемого товарного знака, зная о существовании товарного знака по свидетельству №219152, не имел намерений ущемить профессиональные интересы его правообладателя.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.12.2012) приоритета товарного знака по свидетельству №526492 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя

упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

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 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

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

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;

- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак по свидетельству №526492 с приоритетом от 24.12.2012



представляет собой комбинированное обозначение . В центральной части товарного знака размещены круг и буквы «З» и «С», пересекающие круг. Над кругом размещено слово «ЗОЛОТАЯ», а под ним размещены словесные элементы «СЕРЕДИНА» и «ателье мебели». Все слова выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Словесные и изобразительные элементы выполнены золотистым и темно-бежевым цветом.

В оспариваемом товарном знаке основным индивидуализирующим элементом является словосочетание «ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА», поскольку словесный элемент «ателье мебели», указывающий на видовое наименование предприятия, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается в отношении услуг 35 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в связи с наличием у лица, подавшего возражение, исключительного права на сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству №219152 с более ранней датой приоритета (11.01.2001), зарегистрированный в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №219152 представляет собой



комбинированное обозначение **ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА**, включающее стилизованное изображение ромашки и расположенные под ним на двух строках словесные элементы «ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА», воспринимающиеся в качестве словосочетания. Товарный знак выполнен в желтом и синем цвете.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они являются сходными, несмотря на имеющиеся графические различия, поскольку включают в свой состав в качестве основных индивидуализирующих элементов тождественные по смыслу и звучанию словосочетания «ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА».

Услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, а именно услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров для продажи мебели, относящейся к 20 классу; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], связанные с продажей мебели, относящейся к 20 классу», в отношении которых оспаривается товарный знак по свидетельству №526492, являются однородными услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров», в отношении которых представлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №219152, поскольку совпадают по роду/виду, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о несоответствии товарного знака по свидетельству №526492 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №219152, зарегистрированным в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных услугам 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

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

удовлетворить возражение от 11.12.2014 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №526492 в отношении услуг 35 класса МКТУ.