

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 20.02.2016, поданное по поручению Индивидуального предпринимателя Хотова Мурата Толевичва, Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 24.10.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014706265, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014706265 подано 28.02.2014 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 17, 19, 27 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «**selldom**», выполненный строчными буквами латинского алфавита, и словосочетание «ПРИВИЛЕГИЯ ВЫБОРА», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Над словесными элементами расположено стилизованное изображение двухэтажного дома с арочными оконными проемами. Все элементы обозначения расположены внутри рамки многоугольной формы. Правовая охрана товарного знака испрашивается в черном, желтом, светло-желтом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 24.10.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014706265 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 06, 17, 19, 27 и части услуг 37 классов МКТУ.

В отношении услуг 35 и другой части услуг 37 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком по свидетельству №488313 [1], ранее зарегистрированным на имя ООО «Селдон 2», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком по международной регистрации №1097997 [2], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST "ELDOMINVEST" OOD, Болгария, в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.02.2016, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. В возражении приведены следующие доводы:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству 488313 [1], а заявленные услуги 35 класса МКТУ неоднородны услугам, для которых охраняется этот товарный знак;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по международной регистрации №1097997, кроме того, этот знак не используется на территории Российской Федерации в течение последних трех лет, в связи с чем заявителем подан иск о досрочном прекращении его правовой охраны в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- смешение в глазах потребителей противопоставленных товарных знаков с заявленным обозначением невозможно;

- заявитель просит ограничить заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ следующим образом:

агентства по импорту-экспорту товаров 06, 17, 19, 27 классов МКТУ; демонстрация товаров 06, 17, 19, 27 классов МКТУ; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная в отношении товаров 06, 17, 19, 27 классов МКТУ]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров 06, 17, 19, 27 классов МКТУ на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров 06, 17, 19, 27 классов МКТУ для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 06, 17, 19, 27 классов МКТУ]; услуги субподрядные [коммерческая помощь].

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации товарного знака для всех заявленных товаров и услуг, в том числе для уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки сведений о заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [3];
- презентация (брендбук) «Основные принципы корпоративного стиля» [4];
- фотографии вывесок, указателей, элементов оформления интерьера размещенных на предприятиях заявителя [5];
- фотографии рекламных материалов и наружной рекламы [6];
- рекламные материалы в сети Интернет [7];
- фотографии образцов продукции [8].

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

С учетом даты (28.02.2014) подачи заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее словесный элемент «selldom»,

выполненный строчными буквами латинского алфавита, и словосочетание «ПРИВИЛЕГИЯ ВЫБОРА», выполненное заглавными буквами русского алфавита.

Словесный элемент «**seldom**» представляет собой изобретенное слово, не имеющее смыслового значения, поскольку отсутствует в лексических словарях основных европейских языков.

В решении Роспатента от 24.10.2015 в качестве препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2014706265 указаны следующие товарные знаки:

- товарный знак по свидетельству №488313 [1], представляющий собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «Seldon», выполненный строчными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде двух стрелок на фоне круга. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ. Словесный элемент «Seldon», занимающий доминирующее положение в противопоставленном товарном знаке [1], является лексической единицей английского языка, в переводе на русский язык означающий наречие «редко».

- знак по международной регистрации №1097997 [2], представляющий собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «ELDOM», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

Словесный элемент ELDOM, занимающий доминирующее положение в композиции знака, представляет собой изобретенное слово, отсутствующее в лексических словарях основных европейских языков, и является частью фирменного наименования правообладателя противопоставленного знака «**ELDOMINVEST**».

В результате сравнительного анализа на тождество и сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [2] было установлено следующее.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего зрительного впечатления. При этом формирование общего зрительного впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения.

При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В целом сравниваемые комбинированные обозначения производят разное общее зрительное впечатление, поскольку характеризуются использованием в словесных элементах, занимающих доминирующее положение, букв разного шрифта и цвета, различных графических элементов, дополнительных словесных элементов, разного композиционного решения в целом, формирующего восприятие обозначений потребителем.

Несмотря на то, что словесные элементы «SELLDOM» и «SELDON» характеризуются наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, что свидетельствует об их фонетическом сходстве, они характеризуются семантическим различием, благодаря отсутствию смыслового значения в слове «SELLDOM» и наличию его в слове «SELDON» (редко). Кроме того, использование при написании сравниваемых словесных элементов букв разного шрифта и цвета также усиливает различие между ними.

Что касается словесных элементов «SELLDOM» и «ELDOM», то они различаются фонетически, благодаря различному звучанию первых слогов, что имеет большое значение при восприятии словесных двусложных обозначений, поскольку основное внимание уделяется начальной части слова.

Визуальные отличия выражаются в использовании при написании слов букв разного шрифта и цвета, а отсутствие смыслового значения усиливает значение других признаков сходства.

Таким образом, с учетом вышеизложенного можно сделать вывод об отсутствии сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

В целом заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1] – [2] производят на потребителя различное общее зрительное впечатление, что определяет отсутствие между ними сходства.

Анализ однородности услуг 35 и 37 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, показал принадлежность их к одинаковым родовым группам услуг, имеющим одно назначение и круг потребителей. Однако, принимая во внимание вывод об отсутствии сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками, отсутствует вероятность их смешения даже в отношении однородных услуг.

Коллегия также приняла во внимание тот факт, что заявленное обозначение реально используется заявителем для маркировки заявленных товаров и услуг по их продвижению [4] - [8], при этом область деятельности заявителя и владельцев противопоставленных знаков являются различными. Так, заявитель в течение более пяти лет работает на рынке отделочных и строительных материалов, а правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №488313 предоставляет информационно-аналитические компьютерные программы, относящиеся к закупкам и торгам.

Что касается правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1097997/, то он осуществляет деятельность по производству отопительной бытовой техники, при этом в настоящее время в Суде по интеллектуальным правам рассматривается иск заявителя о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации этого знака в

отношении услуг 35 класса МКТУ в связи с его неиспользованием (дело №СИП-105/2016).

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2016, изменить решение
Роспатента от 24.10.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2014706265.**