

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 23.12.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г.Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №739516, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2019716482 с приоритетом от 10.04.2019 зарегистрирован 17.12.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №739516 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Вячина Александра Петровича, Республика Татарстан, г. Набережные Челны (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение «  », состоящее из словесного элемента «ЧЕЛНИНСКИЙ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, под которым расположен словесный элемент «КАРАНДАШ», выполненный оригинальным

шрифтом буквами русского алфавита, где буква «Ш» представляет собой стилизованный изобразительный элемент в виде карандаша. Под словесным элементом «КАРАНДАШ» расположена линия.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.12.2024 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №739516 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 и пунктом 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения к нему сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на товарные знаки по свидетельствам №697280, №761909;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки имеют высокую степень сходства за счет фонетического и семантического тождества доминирующего элемента «КАРАДАШ» как в оспариваемом товарном знаке, так и в противопоставленных товарных знаках;

- словесный элемент «ЧЕЛНИНСКИЙ» является прилагательным, указывающим на принадлежность или отношение к городу Набережные Челны, то есть является уточняющим (слабым) элементом.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №739516 недействительной полностью.

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

- словесные элементы «ЧЕЛНИНСКИЙ КАРАНДАШ» оспариваемого товарного знака представляют собой словосочетание;

- прилагательное «ЧЕЛНИНСКИЙ», являющееся неотъемлемой частью словесного элемента «ЧЕЛНИНСКИЙ КАРАНДАШ» существенно удлиняет словесную часть оспариваемого товарного знака по сравнению с противопоставленными товарными знаками, в связи с чем данные знаки различаются по количеству слогов/звуков, что, в свою очередь, свидетельствует об отсутствии фонетического сходства;

- прилагательное «ЧЕЛНИНСКИЙ» в силу грамматических особенностей русского языка, находится в начале словесной части оспариваемого товарного знака и именно с него начинается прочтение обозначения потребителем, что обуславливает различие фонетического восприятия потребителем по сравнению с обычным словом «КАРАНДАШ»;
- слова в словосочетании «ЧЕЛНИНСКИЙ КАРАНДАШ» связаны грамматически и не подлежат самовольному разделению;
- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что прилагательное «ЧЕЛНИНСКИЙ» не добавляет различительной способности существительному «КАРАНДАШ» в силу указания местоположения правообладателя - весьма спорно, так как в таком случае данное прилагательное должно было быть выведено экспертами ФИПС из-под охраны, чего сделано не было, как не было и отказано в регистрации данного товарного знака;
- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что прилагательное «ЧЕЛНИНСКИЙ» является всего лишь уточняющим и характеризующим словом к основному наименованию «КАРАНДАШ», которое и следует сравнивать является неверным и недоказанным;
- стоит отметить, что «КАРАНДАШ» в понимании правообладателя - это не просто инструмент, а символ творчества, воображения и безграничных возможностей человека;
- в данном контексте понимания смысловой нагрузки словесного элемента правообладателя, прилагательное «ЧЕЛНИНСКИЙ», являющееся неотъемлемой его частью, наполняет первоначальное значение «КАРАНДАШ» новым, более широким смыслом, подчеркивая особенности национальной культуры, характерной для Набережных Челнов;
- сравниваемые товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление, поскольку словесная часть оспариваемого товарного знака выполнена оригинальным цветным шрифтом.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №739516 в полном объеме.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (10.04.2019) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №739516 представляет собой

комбинированное обозначение «  », состоящее из словесного элемента «ЧЕЛНИНСКИЙ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, под которым расположен словесный элемент «КАРАНДАШ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, где буква «Ш» представляет собой стилизованный изобразительный элемент в виде карандаша. Под словесным элементом «КАРАНДАШ» расположена линия. Правовая охрана предоставлена в белом, синем, красном, желтом, зеленом цветовом сочетании, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству №739516 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №697280 [1] является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в синем цвете, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «КАРАНДАШ» по свидетельству №761909 [2] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа товарных знаков коллегией было установлено, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки [1, 2] включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент «КАРАНДАШ».

Фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено вхождением словесного элемента «КАРАНДАШ» противопоставленных товарных знаков в состав оспариваемого обозначения «ЧЕЛНИНСКИЙ КАРАНДАШ».

Семантическое сходство обусловлено совпадением противопоставленных товарных знаков с одним из элементов оспариваемого обозначения, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, а именно слова «КАРАНДАШ» (Карандаш – тонкая палочка графита или сухой краски в деревянной оболочке, употребляемая для письма, рисования, черчения, см. <https://kartaslov.ru.>).

Относительно словесного элемента «ЧЕЛНИНСКИЙ» оспариваемого товарного знака коллегия отмечает следующее.

Правообладатель находится в г. Набережные Челны - Нáбережные Челны (тат. Яр Чаллы), с 1982 по 1988 год — Брéжнев (тат. Брежнев) — город республиканского значения в Татарстане, Россия. Расположен на северо-востоке республики на левом берегу реки Камы, реки Челны и Нижнекамского водохранилища. Крупный промышленный центр, главный город Нижнекамского территориально-производственного комплекса и Набережночелнинской агломерации (см. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>).

Таким образом, прилагательное «ЧЕЛНИНСКИЙ» образовано от географического названия «Набережные Челны» и не образует устойчивого словосочетания с существительным «карандаш».

В связи с чем, в словесном элементе «ЧЕЛНИНСКИЙ КАРАНДАШ» оспариваемого товарного знака наиболее значимым элементом является существительное «карандаш», поскольку именно он несет основную индивидуализирующую нагрузку в знаке.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу о том, что прилагательное «ЧЕЛНИНСКИЙ» не изменяет смыслового значения слова «КАРАНДАШ» и не создает качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого словом «КАРАНДАШ».

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что графическое отличие оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1, 2] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка оспариваемого обозначения не приводит к сложности его прочтения, поскольку изобразительные элементы оказывают второстепенное влияние на восприятие данного обозначения.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

С учетом изложенного оспариваемый товарный знак «  » следует признать сходным с товарными знаками [1, 2] зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №739516 и противопоставленных товарных знаков [1, 2], показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставления места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная;

продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов» оспариваемого товарного знака являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «закупка товаров; сбыт товара через посредников» противопоставленного товарного знака [1], с услугами 35 класса МКТУ «розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, сбыт товаров через посредников; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; оптовая и розничная продажа» противопоставленного товарного знака [2], поскольку относятся к одному виду услуг (продвижение товаров, снабженческие услуги), тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, с указанными выше противопоставленными товарными знаками [1, 2], в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №739516 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Анализ охранных способностей оспариваемого товарного знака с точки зрения его соответствия требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное 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 слово «КАРАНДАШ», является доминирующим элементом и выполняет основную индивидуализирующую функцию в обозначении, о чем было указано выше.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №739516 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 23.12.2024 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №739516 недействительным полностью.