

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 12.09.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №633687, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2016703264 с приоритетом от 08.02.2016 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 23.10.2017 за №633687 в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «АГРОТОРГ», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак **1000 МЕЛОЧЕЙ** по свидетельству №633687 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее цифру «1000» и словесный элемент «МЕЛОЧЕЙ», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.09.2019 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак тождественен товарному знаку

1000 МЕЛОЧЕЙ

по свидетельству №624468 с приоритетом от

22.01.2016 – (2), зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение.

- товары 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, указанные в перечне оспариваемого знака (1), однородны услугам 35 класса МКТУ *«розничная продажа продовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров»*, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак (2);

- лицо, подавшее возражение, приводит судебную практику (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам № С01-268/2018 от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017; определение Верховного суда Российской Федерации от 05.12.2017 №300-КГ 17-12018 от 05.12.2017 № 300-КГ 17-12021, от 05.12.2017 № 300-КГ 17-12023) – [1], согласно которой вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров. В рассматриваемом случае тождество сравниваемых знаков (1) и (2) компенсирует возможно низкую степень однородности сравниваемых товаров и услуг.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №633687 недействительным полностью.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя 11.10.2019 в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии, назначенной на 28.11.2019. В материалах заявки имеются сведения о вручении правообладателю (22.10.2019) и представителю правообладателя (18.10.2019) указанных выше уведомлений (распечатки с сайта Почты России «отслеживания почтовых отправлений»). Однако на указанную дату заседания правообладатель не явился и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (08.02.2016) товарного знака по свидетельству №633687 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя

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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 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).

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным пунктом 2 статьи

1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ИП Ибатуллиным А.В., заинтересованность которого обусловлена тем, что данное лицо является правообладателем товарного знака «1000 мелочей» по свидетельству №216824 (2), который является тождественным с оспариваемым товарным знаком (1).

Оспариваемый товарный знак **1000 МЕЛОЧЕЙ** по свидетельству №633687 (1), представляет собой комбинированное обозначение, включающее цифровой элемент «1000» и словесный элемент «МЕЛОЧЕЙ», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак **1000 МЕЛОЧЕЙ** по свидетельству №624468 (2), представляет собой комбинированное обозначение, включающее цифровой элемент «1000» и словесный элемент «МЕЛОЧЕЙ», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого знака (1) и противопоставленного знака (2) показал, что они являются тождественными.

В отношении однородности сравниваемых товаров и услуг коллегия отмечает следующее.

Согласно доводам возражения товары 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, указанные в перечне оспариваемого знака (1), однородны услугам 35 класса МКТУ «розничная продажа продовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак (2).

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак (2), относятся к родовой категории услуг «услуги торговли», которые отражают деятельность торговых предприятий, то есть

подразумевают исключительно услуги посреднических организаций (к которым относятся услуги супермаркетов, магазинов, оптово-розничных баз и т.д.) по реализации широкого круга товаров в интересах третьих лиц.

Перечень оспариваемого товарного знака [1] включает товары 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, которые представляют собой объект/продукт производства.

При этом следует отметить, что товары 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ представляют собой товары широкого ассортимента, производство которых требует специализированного производственного оборудования, а производственный процесс включает множество различных операций.

Под вывеской магазина или супермаркета могут продаваться товары самых различных производителей, каждый из которых проставляет на продукции свой товарный знак.

В торговле товары переходят из сферы обращения в сферу потребления, то есть становятся собственностью покупателя. Таким образом, основная функция магазина – торговая.

При этом покупатель четко осознает разницу между производственным и торговым предприятиями.

Таким образом, товары 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ оспариваемого товарного знака (1) и услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака (2), относятся к разному роду (виду) деятельности и имеют разное назначение.

Указанное свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров и услуги одному производителю.

Кроме того, сведений о том, что лицо, подавшее возражение, под обозначением «1000 МЕЛОЧЕЙ» осуществляет реализацию товаров 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, в возражении не представлено.

Ссылка лица, подавшего возражение, на указанные в возражении судебные решения касается других товарных знаков по которым установлены иные обстоятельства, при этом стороны данного спора не являлись участниками

рассмотрения судебных дел, в связи с чем является несостоятельной, поскольку не может быть рассмотрена как преюдициальная.

В силу изложенного, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны оспариваемому знаку по свидетельству №633687 в отношении всех товаров 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерной.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.09.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №633687.