

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 Ибатуллин Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №708444, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2018743275 с приоритетом от 08.10.2018 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.04.2019 за №708444 в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «1000 МЕЛОЧЕЙ» г. Салават, Республика Башкортостан (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак



по

свидетельству №708444 – (1) представляет собой изобразительное обозначение.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой оригинальный изобразительный элемент, выполненный в виде комбинации, состоящий из точек, прямых и изогнутых линий разного направления, нескольких фигур, имеющих одну прямую, другую округлую сторону. Все элементы выполнены с окантовкой.

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 представляет собой комбинированное обозначение, которое прочитывается как «1000 мелочей». Такому прочтению способствует и то, что правообладатель обладает фирменным наименованием ООО «1000 Мелочей» и использует обозначение «1000 МЕЛОЧЕЙ» в своей деятельности, связанной с реализацией товаров (что подтверждается сведениями из сети Интернет);
- оспариваемый товарный знак сходен (фонетически и семантически) с товарными



знаками:

по свидетельству №216824 с приоритетом от 29.10.1999 (срок



действия регистрации продлен до 29.10.2019) – (2);

по свидетельству

№182764 с приоритетом от 30.11.1995 (срок действия регистрации продлен до

30.11.2025) – (3);

1000 МЕЛОЧЕЙ

по свидетельству №624468 с

приоритетом от 22.01.2016 – (4), зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение;

- в отношении однородности сопоставляемых услуг лицо, подавшее возражение, отмечает следующее:

- оспариваемые услуги 35 класса МКТУ близки или идентичны услугам 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки;

- оспариваемые услуги 39 класса МКТУ являются сопутствующими (дополняющими) услугам 35, 42 классов МКТУ противопоставленных знаков, связанных с реализацией товаров, следовательно, признаются однородными;

- 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. Семантическое и фонетическое тождество сравниваемых знаков компенсирует возможно низкую степень однородности сравниваемых товаров и услуг.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №708444 недействительным полностью.

В подтверждение изложенного лицом, подавшим возражение, была представлена распечатка из сети Интернет (фотография магазина «1000 МЕЛОЧЕЙ») – [2].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, аргументируя его следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак является изобразительным, поскольку выполнение элемента «1000 МЕЛОЧЕЙ» в оспариваемом знаке (1) в оригинальной графической манере привело к тому, что данный элемент не читается;

- таким образом, сравниваемые знаки (1) и (2-4) не являются сходными;

- материалы возражения не содержат документов, иллюстрирующих смешение товарных знаков:

- кроме того, правообладатель отмечает, что обладает исключительным правом на фирменное наименование, которое возникло 13.11.1991, т.е. ранее даты приоритета противопоставленных знаков (2-4). В связи с чем, по мнению правообладателя, правовая охрана противопоставленным знакам была предоставлена неправомерно и, следовательно, предоставление правовой охраны оспариваемому знаку (1) не нарушает права лица, подавшего возражение.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

- заявление в исполнительный комитет городского совета народных депутатов г. Салавата – [3];
- решение исполнительного комитета Салаватского городского Совета народных депутатов от 20.12.1991 за № 19/497-27 – [4];
- данные государственной регистрации Госкомстата РСФСР Башкирского Республиканского отделения статистика – [5];
- заявление от 13.11.1991 о регистрации арендного предприятия «1000 мелочей» – [6];
- протокол общего собрания трудового коллектива магазина «1000 мелочей» от 13.12.1991 – [7];
- приказ Салаватского арендного объединения «Промтовары» МТ БССР № 140 от 8 ноября 1991– [8];
- договор аренды фондов и оборотных средств магазина «1000 мелочей» от 13.11.1991 – [9];
- устав арендного торгового предприятия «1000 мелочей», зарегистрированный за номером 19/497-27 от 13.11.1991– [10];
- учредительный договор о создании и деятельности товарищества с ограниченной ответственностью «1000 мелочей» от 03.05.1994 – [11];
- постановление Администрации г. Салавата № 5/227-36 от 20.05.1996 – [12];
- заявление в адрес Администрации г. Салавата о государственной перерегистрации Товарищества с ограниченной ответственностью «1000 мелочей» в Общество с ограниченной ответственностью «1000 мелочей» – [13];
- протокол собрания учредителей ТОО «1000 мелочей» от 25.04.1996 – [14];
- учредительный договор о создании и деятельности Общества с ограниченной ответственностью «1000 мелочей» от 24.04.1996 – [15].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (08.10.2018) товарного знака по свидетельству №708444 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 43 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

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

В соответствии с положениями пункта 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Исходя из представленных материалов следует, что возражение подано ИП Ибатуллин А.В., который является правообладателем товарных знаков по свидетельствам: №216824 – (2); №182764 – (3); №624468 – (4), зарегистрированных в том числе, в отношении услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, с которыми, по его мнению, оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.



Оспариваемый знак  по свидетельству №708444 (1) выполнен в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, в центре которого расположена композиция, состоящая из геометрических фигур разных форм.

Знак охраняется в красном, белом, сером, темно-сером цветовом сочетании.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак сходен до степени



смешения со следующими товарными знаками: - по свидетельству



№216824 – (2); - по свидетельству №182764– (3); -

1000 МЕЛОЧЕЙ

по свидетельству №624468 – (4). По мнению

лица, подавшего возражение, сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные элементы «1000 МЕЛОЧЕЙ».

Вместе с тем, сопоставительный анализ оспариваемого знака (1) и противопоставленных знаков (2-4) показал следующее.

В противопоставленных знаках (2-4) обозначение «1000 МЕЛОЧЕЙ» легко прочитывается, поскольку графическая манера, в которой исполнено обозначение «1000 МЕЛОЧЕЙ» в противопоставленных знаках (2,3) не является настолько оригинальной, чтобы воспринимать данные обозначения как изобразительные, а противопоставленный знак (3) выполнен в обычной графической манере.

В оспариваемом знаке (1) элемент, расположенный в его центральной части, имеет оригинальную художественную проработку, в связи с чем воспринимается как графическая комбинация из геометрических фигур разной формы (квадрат, прямоугольник и др.) и букв разного алфавита, выполненных в оригинальной графике



(например, элемент может восприниматься как буква «М» латинского или русского алфавитов, или как обозначение, выполненное буквами латинского алфавита «i» «v» «i»). В силу этого обстоятельства указанный элемент утратил словесный и цифровой характер и воспринимается как оригинальное изобразительное обозначение.

С учетом изложенного решающее значение при сравнении оспариваемого знака (1) и противопоставленных знаков (2-4) имеет визуальный фактор сходства.

Сопоставительный анализ показал, что сравниваемые знаки (1) и (2-4) не являются сходными, поскольку производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное тем, что сравниваемые знаки существенно различаются композиционным построением, цветовым исполнением (красный, белый, серый, темно-серый цвета в оспариваемом знаке и черный, белый цвета в противопоставленных знаках), а также наличием в них различных изобразительных элементов.

С учетом изложенного, оспариваемый и противопоставленный знаки не могут быть признаны ассоциирующимися друг с другом в целом, то есть не являются сходными.

Анализ однородности сопоставляемых услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечнях оспариваемого знака (1) и противопоставленных знаков (2-4), показал следующее.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; оформление витрин; оформление рекламных материалов; посредничество коммерческое [обслуживание]; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов»* и услуги 35 класса МКТУ *«реклама»*, указанные в перечне противопоставленного знака (2), услуги 35 класса МКТУ *«закупка товаров»*, указанные в перечне противопоставленного знака (3), услуги 35 класса МКТУ *«закупка товаров»* и услуги 42 класса МКТУ *«реализация товаров»*, указанные в перечне противопоставленного знака (4), относятся к одной родовой группе услуг *«продвижение товаров»*, имеют одно назначение *«повышения спроса на товары,*

увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров» и соответственно один круг потребителей. При этом коллегия отмечает, что услуги «продвижение товаров» это услуги, которые включают в себя услуги торговли и рекламы.

Что касается услуг 39 класса МКТУ *«услуги по расфасовке и упаковке; расфасовка товаров; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; упаковка товаров»*, указанных в перечне оспариваемого знака (1), то следует отметить, что данные услуги представляют собой транспортно-логистические услуги, которые включают в себя транспортные, складские услуги и услуги по расфасовке и упаковке товаров.

Таким образом, оспариваемые услуги 39 класса МКТУ не являются однородными услугам 35, 42 классов МКТУ, противопоставленных знаков, поскольку по своей природе и назначению относятся к разным видам услуг, связанным с разными видами хозяйственной деятельности.

Вместе с тем, как было указано выше установленное отсутствие сходства сравниваемых знаков (1) и (2-4) позволяет потребителю не смешивать услуги, маркированные сопоставляемыми знаками.

Также коллегия считает необходимым отметить, что лицом, подавшим возражение, не представлены сведения о том, что противопоставленные знаки (2-4) получили широкую известность в качестве средства индивидуализации услуг 35, 39 классов МКТУ Индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно использования правообладателем обозначения «1000 мелочей» без какой-либо характерной графики, то следует отметить, что при рассмотрении настоящего возражения правовая оценка охраноспособности оспариваемого товарного знака дается в том виде, как оно зарегистрировано, без учета специфики его реального использования.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №708444 не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении приведенных лицом, подавшим возражение, судебных решений [1] следует отметить, что они касаются других товарных знаков, по которым установлены иные обстоятельства, и участниками которых являлись другие лица, в связи с чем не имеют преюдициального значения.

Что касается довода правообладателя относительно неправомерности предоставления правовой охраны противопоставленным знакам (2-4), в виду наличия у него более раннего исключительного права на фирменное наименование, то следует отметить, что данный довод не может быть рассмотрен в рамках настоящего возражения. Правообладатель может воспользоваться своим правом и подать самостоятельное возражение.

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 №708444.