

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 19.04.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Райт Сайд+», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 630341, при этом установила следующее.


Товарный знак по свидетельству № 630341 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.09.2017 по заявке № 2015743478 с приоритетом от 30.12.2015 в отношении услуг 38 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Мульти-Нет плюс», г. Севастополь (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству



№ 630341 было зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «АХИОМА», выполненным буквами латинского алфавита.

В поступившем 19.04.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ с коммерческим обозначением , право на которое

возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета данного товарного знака и которое используется для индивидуализации оказываемых им телекоммуникационных услуг.

При этом в возражении отмечено, что факты возникновения у лица, подавшего возражение, права на вышеуказанное коммерческое обозначение и его непрерывного использования им в отношении соответствующих однородных услуг 38 класса МКТУ в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака были установлены решением Арбитражного суда Красноярского края от 29.06.2016 по делу № А33-331/2016, оставленным без изменения постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 07.12.2016 по тому же делу и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 15.02.2017 по тому же делу.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены копии вышеуказанных судебных актов [1].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв на него не представил, а присутствовавший на заседании коллегии его представитель устно выразил несогласие с выводами судов и ходатайствовал о переносе даты рассмотрения возражения.

Коллегия сочла нецелесообразным удовлетворение данного ходатайства правообладателя ввиду того, что вышеуказанные судебные акты [1] уже вступили в законную силу и срок, установленный для их обжалования, истек.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (30.12.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя, в частности, Кодекс.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков

обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , состоящее из словесного элемента «AXIOMA», выполненного стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита синего цвета, и изобразительного элемента в виде сочетания наложенных друг на друга трех разноразмерных разноцветных кубов зеленого, оранжевого и синего цветов. Правовая охрана данному товарному знаку с приоритетом от 30.12.2015 была предоставлена в отношении услуг 38 класса МКТУ, представляющих собой различные телекоммуникационные услуги.

Из представленных судебных актов первой, апелляционной и кассационной инстанций по соответствующему делу № А33-331/2016 [1] следует, что лицо, подавшее возражение, обратилось в суд с иском к правообладателю о прекращении использования им принадлежащего лицу, подавшему возражение,




коммерческого обозначения , состоящего из словесного элемента «MAXIMA», выполненного стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита синего цвета, и изобразительного элемента в виде сочетания наложенных друг на друга трех разноразмерных разноцветных кубов зеленого, желто-оранжевого и синего цветов.

Так, решением Арбитражного суда Красноярского края от 29.06.2016 по делу № А33-331/2016, оставленным без изменения постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 07.12.2016 по тому же делу и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 15.02.2017 по тому же делу, вышеуказанный иск лица, подавшего возражение, к правообладателю был удовлетворен.

На основании документов, представленных лицом, подавшим возражение, в материалы соответствующего судебного дела при его рассмотрении в первой и апелляционной инстанциях, согласно судебным актам [1], судами были установлены факты возникновения у него права на вышеуказанное коммерческое обозначение и его непрерывного использования им в отношении телекоммуникационных услуг (кабельного телевизионного вещания, телефонного обслуживания, обеспечения доступа в Интернет, телекоммуникационного подключения к сети Интернет) в 2010 – 2015 гг., то есть непосредственно в период ранее даты (30.12.2015) приоритета оспариваемого товарного знака.



Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и

противопоставленного ему коммерческого обозначения  показал, что они, несмотря на некоторые имеющиеся у них отличия, ассоциируются друг с другом в целом, так как производят совершенно одинаковое общее зрительное впечатление в силу наличия у них одинаковой цветовой гаммы, одинаковых изобразительных элементов в виде сочетания наложенных друг на друга трех разноразмерных разноцветных кубов зеленого, оранжевого (или желто-оранжевого) и синего цветов, их одинакового пространственного положения над словесными элементами, а также абсолютно одинакового характера графического исполнения соответствующих словесных элементов, обусловленного одинаковым (синим) цветом и одинаковым стандартным жирным шрифтом заглавных букв одинакового размера и одного и того же

(латинского) алфавита, причем с одинаковым количеством букв (6 букв) и с совпадением их бóльшей части (5 букв из 6), то есть с крайне близким составом букв.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу о наличии весьма очевидного сходства у сравниваемых обозначений.

Исходя из того, что оспариваемый товарный знак и данное коммерческое обозначение являются сходными, коллегия усматривает существование принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности одному лицу, оказывающему услуги, соответствующих услуг 38 класса МКТУ, приведенных в перечне услуг оспариваемой регистрации товарного знака и, с другой стороны, оказываемых предприятием лица, подавшего возражение, под указанным коммерческим обозначением. Так, данные услуги совпадают либо относятся к одной и той же родовой группе услуг (телекоммуникационные услуги).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения в отношении данных (однородных) услуг 38 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и коммерческого обозначения, право на которое в Российской Федерации возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета этого товарного знака, то есть о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в оспариваемой регистрации товарного знака услуг.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении однородных услуг оспариваемого товарного знака и принадлежащего именно лицу, подавшему возражение, соответствующего противопоставленного коммерческого обозначения с более ранним возникновением права на него обуславливает вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 630341 по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.04.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 630341 недействительным полностью.