

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.08.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №581094, поданное ООО «Райт Сайд+», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2014739986 с приоритетом от 28.11.2014 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.07.2016 за №581094 в зеленом, оранжевом, синем цветовом сочетании в отношении услуг 38 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации, на имя ОАО «КРЫМ-ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», г. Симферополь (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №581094 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде трех разноразмерных ромбов, зеленого, оранжевого, синего цветов, последовательно наложенных друг на друга, и словесный элемент «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» (который является неохраняемый элементом), выполненный буквами русского алфавита.

В поступившем 21.08.2017 возражении выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения с коммерческим обозначением, используемым лицом, подавшим возражение;
- лицо, подавшее возражение, начиная с 2010 года, т.е. ранее даты приоритета оспариваемой регистрации для индивидуализации принадлежащего ему предприятия в отрасли услуг – телекоммуникации (кабельное телевизионное вещание, телефонное обслуживание, обеспечение доступа в Интернет, телекоммуникационное подключение к Интернет) использует коммерческое обозначение, представляющее собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент MAXIMA и изобразительный элемент в виде трех разноразмерных ромбов, выполненных зеленым, желто-оранжевым, синем цветом. Данный вывод подтверждается судебными решениями;
- указанное свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом. Также сообщает, что на его имя подана заявка № 2016704628



на регистрацию товарного знака
МКТУ.

в отношении услуг 38, 42 классов

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №581094 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

1. Решение Арбитражного суда Красноярского края от 29.06.2016 по делу № А33-331/2016;
2. Постановление Третьего Арбитражного апелляционного суда г. Красноярска от 07.13.2016 по делу № А33-331/2016;
3. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.02.2017 по делу № А33-331/2016;
4. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке №2016704628 требованиям законодательства от 31.01.2017.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя 28.11.2017 в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии, назначенной на 07.02.2018. Корреспонденция, направленная правообладателю, была возвращена почтовым отделением. Вместе с тем, в материалах заявки имеется информация о получении 01.02.2018 представителем правообладателя Федоренко А.Н., действовавшего по доверенности от 20.04.2016, материалов возражения.

На указанную дату заседания коллегии правообладатель не явился и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (28.11.2014) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №581094 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с положениями пункта 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 наименований или обозначения) либо с наименованием селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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.

Как следует из пункта 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) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или


частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Из совокупности документов (1-4), предоставленных лицом, подавшим возражение, усматривается, что лицо, его подавшее, осуществляет деятельность по оказанию услуг в области телекоммуникации, используя в качестве средства индивидуализации своего предприятия коммерческое обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком. А также на его имя подана заявка № 2016704628 на

регистрацию товарного знака  в отношении услуг 38 класса МКТУ.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №581094 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде трех разноразмерных ромбов, выполненных в зеленом, оранжевом, синем цветовом сочетании, и словесный элемент «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», выполненный буквами русского алфавита, который является неохраняемый элементом.

Правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена в отношении следующих услуг 38 класса МКТУ «вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием

компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; почта электронная; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи».

Поступившее 08.09.2017 возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. В нем указано, что данный товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что ООО «Райт Сайд+» с 2010 года, т.е. до даты (28.11.2014) приоритета оспариваемого товарного знака на территории Красноярского края использовало для индивидуализации принадлежащего ему предприятия коммерческое обозначение в отношении услуг «телекоммуникации (кабельное телевизионное вещание, телефонное обслуживание, обеспечение доступа в Интернет, телекоммуникационное подключение к Интернет)».

Данный вывод коллегии подтверждается судебными решениями (1-3).

Коммерческое обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «МАХІМА» и изобразительный элемент в виде трех разноразмерных ромбов, выполненных в зеленом, желто-оранжевом и синем цветах.

При сравнительном анализе коммерческого обозначения лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака по свидетельству №581094 установлено, что они являются сходными, поскольку включают в свой состав в качестве индивидуализирующих элементов сходные визуально изобразительные элементы - три разноразмерных ромба, выполненных в сходной цветовой гамме «зеленый, желто-оранжевый, синий – зеленый, оранжевый, синий».

При этом коллегия учитывала, что словесный элемент «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» в оспариваемом товарном знаке является второстепенным элементом знака с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции знака, поскольку является неохраняемым элементом. В то же время изобразительный элемент играет существенную роль в индивидуализации услуг в силу своей оригинальности и пространственного расположения.

При сравнительном анализе сферы деятельности лица, подавшего возражения, и услуг 38 класса МКТУ оспариваемой регистрации (указанных выше) установлено, что коммерческое обозначение, право на которое у него возникло до даты приоритета оспариваемого знака, использовалось в отношении услуг «телекоммуникации», которые однородны услугам 38 класса МКТУ оспариваемой регистрации, так как сопоставляемые услуги относятся к одной родовой категории услуг «телекоммуникации», имеют одно назначение «передача информации различными способами связи», являются взаимодополняемыми (например, при оказании телекоммуникационных услуг предлагается прокат соответствующего оборудования), часто имеют один круг потребителей.

С учетом изложенного коллегия полагает, что регистрация товарного знака по свидетельству №521394 противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерной в отношении всех указанных в оспариваемой регистрации услуг 38 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.08.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №581094 недействительным полностью.