

## 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) 16.11.2017, поданное ИП Ибатуллин Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №476776, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2011714430 с приоритетом от 28.04.2011 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.12.2012 за №476776 желтом, красном, черном белом цветовом сочетании в отношении услуг 35, 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «ТАН», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ (далее – правообладатель).

**СТО ТЫСЯЧ  
МЕЛОЧЕЙ**

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №476776 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «СТО ТЫСЯЧ МЕЛОЧЕЙ», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.11.2017 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 сходен до степени смешения с товарными



знаками:

по свидетельству №216824 с приоритетом от 29.10.1999 (срок



действия регистрации продлен до 29.10.2019) – (2) и по свидетельству №182764 с приоритетом от 30.11.1995 (срок действия регистрации продлен до 30.11.2025) – (3), зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение;

- товары и услуги, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (2, 3), однородны всем услугам оспариваемой регистрации (1). При этом, противопоставленный товарный знак (2) используется Гайнутдиновой Н.А. по лицензионному договору для индивидуализации магазина «1000 мелочей».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №476776 недействительным полностью.

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

- противопоставленные товарные знаки (2, 3) были отчуждены лицу, подавшему возражение, 31.05.2017, т.е. незадолго до даты (16.11.2017) подачи возражения, при этом лицо, его подавшее, не является производителем товаров и лицом, оказывающим услуги, указанные в перечнях противопоставленных знаков, в связи с чем правообладатель усматривает в действиях лица, подавшего возражение, признаки недобросовестной конкуренции. Данный вывод подтверждается многочисленными судебными решениями;

- по мнению правообладателя, сравниваемые товарные знаки (1) и (2, 3) не являются сходными;

- наличие в сравниваемых товарных знаках словесного элемента «МЕЛОЧЕЙ» не является достаточным для вывода об ассоциировании этих товарных знаков в целом (аналогичная позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 28.10.2015 N 300-ЭС15-8916 по делу N СИП-670/2014;

- сравниваемые знаки производят разное зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом в силу разного композиционного построения и разной цветовой гаммы;

- правообладатель полагает, что в противопоставленных знаках (2, 3) элемент «1000 МЕЛОЧЕЙ» является слабым элементом, ввиду частного использования различными предприятиями, в связи с чем данный элемент не может сравниваться по фонетическому и семантическому критериям сходства с элементом «СТО ТЫСЯЧ МЕЛОЧЕЙ»;

- несмотря на то, что сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков, однородны, отсутствует реальная возможность смешения товарных знаков, поскольку они не являются сходными до степени смешения.

- что касается оспариваемых услуг 39 класса МКТУ, то они не однородны услугам, указанным в перечнях противопоставленных регистраций.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №476776.

К отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

1. Копия заявки на регистрацию обозначения «Сто тысяч мелочей»;
2. Копия ответа на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке №2011714430 требованиям законодательства;
3. Копия решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011714430;
4. Информация о недобросовестных действиях лица, подавшего возражение, (сведения из сети Интернет, судебная практика СИПа, практика ФИПСа).

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

С учетом даты приоритета (28.04.2011) товарного знака по свидетельству №476776 правовая база для оценки его охраноспособности 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 требованиями 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 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 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, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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 товарных знаков «1000 мелочей» по свидетельствам №216824 (2) и №182764 (3), с которыми, по его мнению, оспариваемый товарный знак является сходным до степени. В отношении товарного знака (2) 10.10.2017 осуществлена государственная регистрация предоставления права использования данного товарного знака по лицензионному договору.

**СТО ТЫСЯЧ  
МЕЛОЧЕЙ**

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №476776 (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «СТО ТЫСЯЧ МЕЛОЧЕЙ», выполненный буквами русского алфавита в оригинальной графике в желто-красно-черном цветовом сочетании.



Противопоставленные знаки: по свидетельству №216824 – (2) и



по свидетельству №182764 – (3) представляют собой комбинированные обозначения, выполненные в виде круга, внутри которого расположены словесный

элемент «МЕЛОЧЕЙ», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом, и цифровой элемент «1000».

Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров 01-03, 05-09, 11, 12, 14, 16-28, 34 и услуг 35, 42 классов МКТУ, знаку (3) – в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

Анализ оспариваемой регистрации на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых знаков (1) и (2) показал, что они являются сходными за счет вхождения в их состав тождественных элементов «МЕЛОЧЕЙ».

С точки зрения семантического фактора сходства сравниваемые знаки также могут быть признаны сходными на основе подобия заложенных в обозначения понятий и идей – очень большое количество мелочей.

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми знаками имеются визуальные различия, обусловленные их различной формой выполнения. Вместе с тем, использование одинакового алфавита усиливает сходство сравниваемых знаков.

С учетом изложенного выше, сравниваемые знаки (1) и (2, 3), несмотря на визуальные отличия, ассоциируются друг с другом в целом за счет сходства по фонетическому и семантическому факторам сходства и, следовательно, являются сходными.

Согласно доводам возражения товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому (1) и противопоставленным (2, 3), знакам являются однородными.

Анализ однородности перечней товаров и услуг сравниваемых знаков показал, что услуги 35 класса МКТУ оспариваемого знака могут быть признаны однородными услугам 35, 42 классов МКТУ противопоставленных регистраций ввиду нижеследующего

Такие услуги 35 класса МКТУ оспариваемого знака (1), как «продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров;

демонстрация, товаров; услуги снабженческие для третьих лиц» однородны услугам 35, 42 классов МКТУ «закупка товаров; реализация товаров; реклама» противопоставленных регистраций (2, 3), поскольку относятся к одной родовой категории услуг «продвижение товаров [для третьих лиц]» («продвижение товаров» – это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров, в связи с чем данный вид услуг может включать услуги торговли и рекламы).

Такие услуги 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации, как «изучение рынка» однородны услугам 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса» противопоставленной регистрации (3), поскольку соотносятся между собой как вид-род и имеют одно назначение (услуги в области управления бизнесом – совокупность мер, направленных на эффективное управление предприятием, включают услуги по изучению рынка, например, изучая, какие потребности имеются на рынке, в каком количестве необходимы товары и услуги, предоставляемые предприятием, принимаются решения, которые будут выгодными для предприятия).

При оценке однородности услуг 39 класса МКТК оспариваемой регистрации и товаров и услуг, указанных в перечне противопоставленной регистрации (2), коллегией установлено, что они не могут быть признаны однородными ввиду нижеследующего.

Услуги 39 класса МКТУ оспариваемой регистрации «доставка товаров; хранение товаров на складах» отражают деятельность предприятий, оказывающих транспортные и складские услуги.

Услуги 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная служба; сельскохозяйственная служба; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование» противопоставленной регистрации (2) отражают деятельность предприятий общественного питания; предприятий, оказывающих медицинские и

ветеринарные услуги, услуги в области сельского хозяйства и программирования, юридические и научно-исследовательские услуги.

Таким образом, сопоставляемые услуги 39 и 42 классов МКТУ (указанных выше) относятся к разному роду деятельности и различаются по своей природе, имеют иное назначение и оказываются разными лицами и, следовательно, не являются однородными.

Оспариваемые услуг 39 класса МКТУ также неоднородны товарам 01-03, 05-09, 11, 12, 14, 16-28, 34 классов МКТУ противопоставленной регистрации (2), поскольку различаются по своей природе, относятся к разному роду деятельности «предприятия, оказывающие услуги по доставке и хранению товаров / предприятия осуществляющие производство товаров широкого потребления» и, соответственно имеют иное назначение. Материалов, которые доказывали бы что, данные услуги и товары могут происходить из одного коммерческого источника, возражение не содержит.

В силу изложенного, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны оспариваемому знаку по свидетельству №476776 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерной.

Довод правообладателя относительно того, что лицо, подавшее возражение, не использует принадлежащие ему товарные знаки (2, 3) не может повлиять на вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода правообладателя относительно того, что действия по подаче ИП Ибатуллин А.В. настоящего возражения следует расценивать как акт недобросовестной конкуренции, в соответствии со статьей 10bis Парижской Конвенции, то следует отметить следующее. Установление данного факта не относится к компетенции Роспатента, а заключение антимонопольного органа о том, что действия ИП Ибатуллина А.В. в отношении товарного знака по свидетельству №476776 признаны недобросовестной конкуренцией, в материалах возражения отсутствует.



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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.11.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №476776 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.**