

## **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 поступившее 08.02.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 521214, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2012735927 с приоритетом от 16.10.2012 зарегистрирован 27.08.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 521214 на имя ОАО «Акционерная Компания «Туламашзавод», г. Тула (далее – правообладатель) в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 16.10.2022.

### **МУРАВЕЙ**

Оспариваемый товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем 08.02.2017 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

**МУРАВЕЙ**

- лицу, подавшему возражение, принадлежат товарные знаки [2] по свидетельству № 543558, зарегистрированный 26.03.2001 с приоритетом от

*МУРАВЕЙ*

29.11.1999 в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ и [3] по свидетельству № 591604, зарегистрированный 20.10.2016 с приоритетом от 08.12.2014 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- правообладателю принадлежит товарный знак по свидетельству № 70524, зарегистрированный в отношении товара 12 класса МКТУ «мотороллеры», однако, оспариваемому товарному знаку [1] предоставлена правовая охрана в отношении более широкого перечня товаров 12 класса МКТУ;

- услуга «реализация товаров» 42 класса МКТУ является однородной всем товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак [1];

- наличие исключительного права на противопоставленные товарные знаки [2,3], зарегистрированные в отношении услуг «реализация товаров», также предоставляет лицу, подавшему возражение, использовать этот товарный знак при реализации товаров, в том числе при реализации идентичных товаров 12 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака [1] имеют право осуществлять идентичную деятельность по реализации идентичных товаров, а учитывая фонетическое и семантическое тождество словесного элемента «МУРАВЕЙ», является очевидным наличие возможности смешения сравниваемых товарных знаков в глазах потребителя.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку [1] в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, за исключением товара «мотороллеры».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 08.02.2017 возражением, представил отзыв, мотивы которого сведены к следующему:

- сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] на сходство до степени смешения

показал, что они сходны до степени смешения, поскольку характеризуются звуковым тождеством, имеют одинаковое смысловое значение и сходны графически;

- услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак [3], могут быть объединены общими родовыми понятиями «реклама» и «услуги торговли».

Товарный знак [2] зарегистрирован для индивидуализации «услуг торговли»;

- услуги, связанные с торговой деятельностью, указанные в перечне противопоставленных товарных знаков [2,3] имеют иное назначение, а именно продавать покупателям товары любых производителей, условия сбыта - постоянно действующие торговые предприятия (магазины, оптовые базы, интернет-магазины и т.д.). Потребителями данного вида услуги являются все покупатели, заходящие в магазин для покупок;

- реклама в ее различных видах представляет собой услугу по распространению информации. Распространение рекламной информации осуществляется посредством видео- и аудио-трансляций, путем расклейки и раздачи листовок, распространения образцов и т.д.;

- оспариваемый товарный знак [1] зарегистрирован в отношении товаров, которые могут быть объединены общим родовым понятием «транспортные средства»;

- производство товаров - это вид деятельности, который требует определенных условий (наличие оборудования, технологий, производственных мощностей и т.д.), тогда как услуги 42 и 35 классов МКТУ, связанные с рекламой и услугами торговли, относятся к отдельным видам деятельности, не связанным с производством товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства»;

- у потребителя не может возникнуть представление о том, что лицо, оказывающее услуги в области рекламы и торговли, является производителем товаров 12 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1];

- правовая охрана противопоставленным товарным знакам [2,3] была предоставлена в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ при существовании товарного знака



по свидетельству № 70524, исключительное право на которое принадлежит правообладателю.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Оценка материалов возражения позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку [1] затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под своими товарными знаками [2,3]. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения, что правообладатель не отрицал.

Лицо, подавшее возражение, было уведомлено надлежащим образом о дате заседания коллегии и на заседании, состоявшемся 22.03.2017, отсутствовало.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 08.02.2017, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (16.10.2012) приоритета оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 подпунктом 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 требованиями пункта 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

## **МУРАВЕЙ**

Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству № 521214 с приоритетом от 16.10.2012 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

## *МУРАВЕЙ*

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 591604, зарегистрированный 20.10.2016 с приоритетом от 08.12.2014 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, не может быть противопоставлен оспариваемому товарному знаку [1], поскольку

имеет более позднюю дату приоритета. При оценке соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса сравнению с ним подлежат товарные знаки, имеющие более ранний приоритет.

Противопоставленный в возражении товарный знак **МУРАВЕЙ** [2] по свидетельству № 543558, зарегистрированный 26.03.2001 с приоритетом от 29.11.1999 (дата истечения срока действия исключительного права 29.11.2019) является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена в отношении услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров».

Сопоставительный анализ сравниваемых товарных знаков [1] и [2] на тождество и сходство показал следующее.

Оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются тождественными по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений. Сравнимые товарные знаки [1] и [2] являются визуально сходными, поскольку выполнены заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве. При этом сходство сравниваемых товарных знаков [1] и [2] правообладатель в материалах отзыва не отрицал.

В отношении однородности сравниваемых товаров/услуг коллегия отмечает следующее.

Услуга 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного товарного знака [2] отражает деятельность торговых предприятий, то есть подразумевает исключительно услуги посреднических организаций, к которым могут относиться услуги супермаркетов, магазинов, оптово-розничных баз и т.д. по реализации товаров в интересах третьих лиц.

Товары 12 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] относятся непосредственно к производству транспортных средств и их составляющих.

Производство транспортных средств – это сложный энергоемкий технологический процесс, включающий множество различных операций. Потребитель транспортных средств всегда специфичен и эти товары не являются товарами повседневного спроса, они, как правило, дорогостоящие и предназначены для длительного пользования. Покупатели при выборе таких товаров бывают особенно внимательны.

Производитель товаров осуществляет изготовление продукции и не может быть конкурентом на рынке ритейлеров, которые сами товаров не производят. 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 12 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и услуга 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного товарного знака [2] относятся к разному роду (виду) («транспортные средства» / «торговая деятельность») и имеют разное назначение (запчасти для производства транспортных средств, а также сами транспортные средства, используемые для передвижения / продажа покупателям товаров любых производителей).

Указанное свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров 12 класса МКТУ и услуги 42 класса МКТУ одному производителю.

Таким образом, услуга 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного товарного знака [2] не является однородной с товарами 12 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1], поскольку данная услуга связана с торговой деятельностью, а не с производством указанных товаров.

Кроме того, сведений о том, что лицо, подавшее возражение, под обозначением «МУРАВЕЙ» осуществляет реализацию транспортных средств и их комплектующих, в возражении не представлено.

На основании изложенного, у коллегии нет оснований полагать, что оспариваемый товарный знак [1] не соответствует положениям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.02.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 521214.**