

## **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 № 554202 при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2014700205 с приоритетом от 09.01.2014 зарегистрирован 09.10.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 554202 на имя ЗАО «Техсервис-Хабаровск», г. Хабаровск (далее – правообладатель) в отношении товаров 12, услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «зеленый, темно-зеленый, черный». Срок действия регистрации – до 09.01.2024.



Оспариваемый товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Муравей» и стилизованного изображения муравья, складывающего кубики.

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;

- 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, указанных в перечне свидетельства.

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

- оспариваемый товарный знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 12 и услуг и 37 классов МКТУ, которые не тождественны, а также не являются однородными услугам 42 и 35 классов МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков [2,3];

- лицо, подавшее возражение, согласно перечням услуг 42 и 35 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [2,3] не реализует товары, а оказывает услуги, а именно: научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного

обеспечения компьютер, а также услуги рекламы, менеджмента в сфере бизнеса, административной деятельности в сфере бизнеса, офисной службы;

- лицо, подавшее возражение, и правообладатель не осуществляют идентичную деятельность и не реализуют идентичные товары;

- противопоставленные товарные знаки [2,3] не являются сходными с оспариваемым товарным знаком [1], поскольку они различаются по цвету, по написанию, при этом товарные знаки [2,3] не содержат графических элементов.

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 возражение, 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 (09.01.2014) 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 требованиями 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 пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.



Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству № 554202 с приоритетом от 09.01.2014 представляет собой комбинированное обозначение, словесный элемент которого «Муравей» выполнен оригинальным

шрифтом буквами русского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Изобразительный элемент в виде стилизованного изображения муравья, складывающего квадратик, расположен справа от словесного элемента «Муравей». Товарный знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «зеленый, темно-зеленый, черный».

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Наиболее значимым элементом, определяющим восприятие оспариваемого товарного знака [1], является словесный элемент «Муравей». Изобразительный элемент в виде стилизованного изображения муравья подчеркивает смысловой образ оспариваемого товарного знака [1] в целом.

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.

Словесный элемент «Муравей» оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются тождественными по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений. Словесный элемент «Муравей» оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленный товарный знак [2] визуально близки, поскольку выполнены буквами русского алфавита.

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.

Таким образом, аргумент правообладателя об отсутствии сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] признан коллегией неубедительным ввиду вышеизложенных доводов.

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 (например, водных, воздушных) и их составляющих. Производство транспортных средств – это сложный энергоемкий технологический процесс, включающий множество различных операций. Потребитель транспортных средств (например, водных или воздушных) 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, например, по воде, по воздуху / 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 № 554202.**