

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 21.12.2018, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г.Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №504294, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «**СИМОНА**» по заявке №2012706930 с приоритетом от 11.03.2012 зарегистрирован 20.01.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №504294 в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, на имя Сергина А.Б., Нижний Новгород (далее - правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.12.2018, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №504294 и противопоставленный товарный знак «**Simona**» по свидетельству №362363,

принадлежащий лицу, подавшему возражение, являются сходными до степени смешения, поскольку представляют собой одно и то же слово, выполненное буквами разных алфавитов;

- услуги 35 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков являются однородными, так как относятся к деятельности по реализации и продвижению товаров;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №362363 используется при реализации товаров лицензиатом этого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №504294 недействительным в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35 классов МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- оспариваемый товарный знак представляет собой слово «СИМОНА», противопоставленное обозначение содержит слово «Slmona», написанное строчными буквами с заглавной буквой «S», с делением горизонтальным просветом строчной латинской буквы «l» по верхнему уровню строчных букв;

- таким образом, сопоставляемые обозначения имеют некую схожесть в фонетическом восприятии слов «СИМОНА» и «СЛМОНА», однако различие их звукового восприятия является очевидным;

- сравниваемые обозначения не являются сходными, так как слово «СИМОНА» представляет собой женское имя, распространенное в Западной Европе, преимущественно во Франции и Италии, а словесный элемент «СЛМОНА» является искусственно образованным и не имеет семантического значения;

- по графическому критерию сходства сравниваемые обозначения имеют разное общее зрительное впечатление, поскольку сравниваемые словесные элементы выполнены буквами разных алфавитов (русский и латинский) и имеют разное графическое написание букв (заглавные и строчные);

- оспариваемый товарный знак имеет изобразительный элемент в виде вертикально вписанного в букву «О» прямоугольника, представляющего собой стилизованное изображение кнопки «включение» - «выключение». Указанный элемент является уникальным, ассоциирующим товарный знак с продажей бытовой и встраиваемой техники, что и определяет его смысловую нагрузку;

- изложенное позволяет прийти к выводу о том, что сопоставляемые товарные знаки производят разное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения между ними;

- услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров, снабженческие услуги для третьих лиц с конкретизацией для бытовой и встраиваемой техники» оспариваемого товарного знака не могут считаться однородными услугом противопоставленного товарного знака;

- ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» не является лицом, оказывающим услуги по продвижению бытовой и встраиваемой техники, и не оказывает снабженческие услуги в указанной сфере, в этой связи действия лица, подавшего возражение, можно рассматривать как злоупотребление правом.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №504294.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.07.2019 об удовлетворении возражения, поступившего 21.12.2018, и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №504294 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Данное решение Роспатента было обосновано в заключении коллегии по результатам рассмотрения возражения тем, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 362363 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2020 по делу № СИП-776/2019, вышеуказанное решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.07.2019 было признано недействительным.

Исходя из данного обстоятельства, суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2020 по делу № СИП-776/2019 возражение было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 12.11.2021.

От правообладателя товарного знака были представлены дополнительные пояснения, связанные с тем, что в удовлетворении возражения следует отказать, поскольку в материалах административного дела находится письмо-согласие от предшествующего правообладателя противопоставленного товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.03.2012) приоритета товарного знака по свидетельству №504294 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №504294 представляет собой комбинированное обозначение «**СИМОНА**», содержащее словесный элемент «СИМОНА», выполненный буквами русского алфавита, при этом буква «О» исполнена в виде стилизованного изображения общепринятого символа «включение» - «выключение». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №362363 представляет собой комбинированное обозначение «**simona**», включающее в свой состав словесный элемент «Simona», выполненный строчными буквами латинского алфавита. Первая буква в слове «Simona» выполнена в виде заглавной буквы «S», следующая за ней буква «i» выполнена в оригинальной стилизованной манере. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал, что сопоставляемые обозначения являются сходными в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, на стадии проведения экспертизы заявленного обозначения по заявке №2012706930 предыдущим правообладателем (ИП Баталиной Е.А.) противопоставленного товарного знака по свидетельству №362363 было выдано письменное согласие от 19.09.2013 на использование и регистрацию заявленного обозначения по заявке №2012706930 в качестве товарного знака.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегией было установлено отсутствие оснований для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации №504294 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.12.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №504294.