




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 (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 11.03.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №607298, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2016714529 с приоритетом от 27.04.2016 зарегистрирован 02.03.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №607298 в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Непубличного акционерного общества «ОДИН ДВА ТРИ», 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 75б (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 02.03.2017 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №5 за 2017 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №607298 предоставлена в нарушение требований пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №607298 является сходным до степени смешения с принадлежащими лицу, подавшему возражения товарными знаками «» по свидетельству №397182 и «» по свидетельству №403252 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Ранее решением Роспатента от 26.10.2020 было признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «123bt.ru» по свидетельству №531211 как нарушающее исключительные права лица, подавшего возражение, на товарные знаки по свидетельствам №397182, №403252, правомерность выводов которого поддержана решением Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2021 по делу №СИП-142/2021.

Кроме того, тождество единственного охраняемого элемента «123» оспариваемого товарного знака по свидетельству №607298 с противопоставленными товарными знаками №397182, №403252 свидетельствует о несоответствии товарного знака по пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №607298 недействительным.

Правообладатель оспариваемого товарного знака был надлежащим образом извещен о поступившем возражении как по адресу юридического лица, так и по адресу для переписки, приведенным в Госреестре, однако уведомляющие документы были возвращены почтовым отделением. Согласно отчетам об отслеживании почтовых отправлений (идентификаторы 80087673210451 и 80087673210468) была предпринята неудачная попытка вручения корреспонденции, которая в дальнейшем вернулась обратно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в связи с истечением сроков хранения. Следует констатировать, что согласно положениям пункта 21 Правил ППС сторона спора, уведомленная о принятии возражения к рассмотрению, самостоятельно

предпринимает меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи и несет риск наступления неблагоприятных последствий в результате мер по получению такой информации. С учетом изложенного коллегия не располагает отзывом правообладателя, заседание коллегии было проведено в его отсутствие.

Изучив материалы дела в отсутствие сторон спора, коллегия сочла доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (27.04.2016) оспариваемого товарного знака по свидетельству №607298 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим

обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течении пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Исходя из положений пункта 1 статьи 1513 Кодекса, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, предусмотренные статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии со статьей 191 Кодекса, течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало.

Согласно пункту 1 статьи 192 Кодекса срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года срока.

Статьей 193 Кодекса установлено, что если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок в соответствии с положениями пункта 2 статьи 194 Кодекса.

Также необходимо отметить, что Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 №99 «О процессуальных сроках» были установлены подходы при разрешении вопросов, возникающих при применении института процессуальных сроков, в частности, указывается, что к нерабочим дням относятся выходные и нерабочие праздничные дни. Выходными днями являются суббота и воскресенье, перечень нерабочих праздничных дней устанавливается трудовым законодательством Российской Федерации.


Как отмечалось выше, сведения о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №607298 были опубликованы 02.03.2017 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №5 за 2017 год. В этой связи предусмотренный законодательством пятилетний срок для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №607298 начинается с 03.03.2017 и заканчивается 02.03.2022.

Следует констатировать, что настоящее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №607298 было подано Ибатуллиным А.В. 01.03.2022 (согласно отчету курьерской службы накладная №630418613), т.е. в пределах предусмотренного пунктом 2 статьи 1512 Кодекса срока.

Также необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №607298 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, явилось, нарушение исключительного права ИП Ибатуллина А.В. на товарные знаки по свидетельствам №397182 и №403252. Наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на товарные знаки, сходные, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать ИП Ибатуллина А.В. лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №607298.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №607298 с приоритетом от 27.04.2016 включает в свой состав изобразительные элементы в виде квадратов со скругленными углами, над которыми расположены прямоугольники со скругленными углами в количестве, соответствующем цифрам «1», «2», «3», размещенным в квадратах. Товарный знак по свидетельству №607298 выполнен в белом, циан, оранжевом, фиолетово-синем цветовом сочетании, зарегистрирован в отношении таких товаров и услуг 09, 35, 36, 42 классов МКТУ как:

09 класс МКТУ - *программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы игровые для компьютеров; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые;*

35 класс МКТУ - *агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; посредничество коммерческое [обслуживание];*

36 класс МКТУ - *ссуды с погашением в рассрочку; маклерство; агентства кредитные; услуги финансовые таможенных брокеров; инвестирование; учреждение взаимфондов; клиринг; предоставление ссуд [финансирование]; финансирование;*

менеджмент финансовый; аренда финансовая; анализ финансовый; консультации по вопросам финансов; информация финансовая; услуги брокерские; обслуживание банковское дистанционное; предоставление финансовой информации через веб-сайты; сделки посреднические с акциями и облигациями;


42 класс МКТУ - составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ.

По существу возражения, основанном на выводе о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №607298 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, необходимо указать следующее.

Противопоставленный товарный знак «**123**» по свидетельству №397182 с приоритетом 04.12.2008 включает в свой состав расположенные на фоне прямоугольника темно-красного цвета цифры «1», «2», «3» белого цвета. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №397182 действует в отношении услуг 35 класса МКТУ *«агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение бухгалтерских книг; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; расклейка афиш; распространение рекламных материалов; реклама; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при найме на работу; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги в области общественных отношений; услуги по сравнению цен; экспертиза деловая»* и услуг 36 класса МКТУ *«агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда*

финансовая; банки сберегательные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; ликвидация торгово-промышленной деятельности; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; операции факторные; организация денежных сборов и подписей; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение взаимовыгодных; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая».



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №403252 с приоритетом от 17.08.2007 представляет собой обозначение, включающее в свой состав цифры «1», «2», «3» черного цвета, и расположенный на фоне круга красного цвета неохраемый элемент «.ru», выполненный буквами латинского алфавита белого цвета. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №403252 действует в отношении услуг 35 класса МКТУ «*продвижение товаров [для третьих лиц], включая магазины оптовой и розничной торговли*».




При сопоставительном анализе оспариваемого и противопоставленных товарных знаков коллегия приняла во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров,

сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом, при этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.



Так, оспариваемый и противопоставленные товарные знаки «», «», «» включают в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента, акцентирующего на себе внимание потребителя, арабские цифры «1», «2», «3», которые выполнены крупным шрифтом, располагаются в одинаковой последовательности и образуют число «123». За счет названного совпадающего элемента сопоставляемые товарные знаки производят сходное общее зрительное впечатление.

Таким образом, несмотря на отдельные отличия сравниваемых товарных знаков, оспариваемый и противопоставленные товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, являются сходными.

В свою очередь сопоставительный анализ перечней товарных знаков по свидетельствам №607298, №397182, №403252 показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №607298 зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, относящихся к сфере программирования и создания программного продукта, услуг 35 класса МКТУ в сфере продвижения товаров, а также услуг 36 класса МКТУ в области финансов.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №397182 охраняется в отношении услуг 35 класса МКТУ в области бизнес-услуг и продвижения товаров, в том числе рекламы и маркетинга, а также для услуг 36 класса МКТУ в области финансовой деятельности и операциям с недвижимым имуществом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №403252 охраняется для услуг 35 класса МКТУ в области продвижения товаров, в том числе торговой деятельности.

Следует констатировать, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки включают однородные услуги, приведенные в перечнях 35, 36 классов МКТУ.

Так, под продвижением товаров, к которым относятся услуги 35 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков, следует понимать совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличение их сбыта, расширения рыночного поля товаров.

К вышеуказанному роду услуг можно отнести информационные услуги в сфере бизнеса, поскольку деловая информация - это сведения о финансовой стороне деятельности предприятия, планы деятельности и развития предприятия, то есть широкий спектр информации, так или иначе связанной с ведением бизнеса, в частности, представляемой производителям товаров и услуг в целях эффективной организации их коммерческой деятельности, а также потребителям товаров и услуг, в целях оптимального выбора производителей товаров и услуг для вложения средств, а, следовательно, продвижение товаров и создание их широкой известности

являются назначением услуг, связанных с предоставлением деловой информации. Размещение информации о товарах также имеет своей целью привлечение внимания к объекту рекламирования и может рассматриваться как реклама этого товара.

Маркетинговые исследования, услуги по изучению рынка и т.п. услуги представляют собой анализ данных, позволяющих получить информацию, необходимую для успешной разработки, производства и доведения до покупателя товаров и услуг, предоставляющих для него ценность.

Целью маркетинговых исследований является помощь предприятию по определению возможности массового производства товаров или услуг, по установлению иерархии характеристик товаров или услуг, способных обеспечить успех на рынке, по проведению анализа типологий и мотиваций имеющейся потенциальной клиентуры, по определению цены и оптимальных условий продажи товаров и услуг.

Данная правовая позиция отражена, в частности, в решении Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 по делу №СИП-469/2017.

Посредническая деятельность реализуется по договорам поручения, комиссии, агентским. Целью таких услуг является выполнение определенных действий по поручению и за счет другой стороны. Чаще всего поручение касается купли-продажи товаров, что позволяет отнести посредническую деятельность также и к деятельности по продвижению товаров третьих лиц.

Таким образом, услуги 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; посредничество коммерческое [обслуживание]»* оспариваемого товарного знака по свидетельству №607298 также могут быть отнесены к общему понятию «продвижение товаров», а, значит, их следует признать однородными услугам 35 класса МКТУ *«агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области маркетинга; макетирование рекламы; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; расклейка афиш; распространение рекламных материалов; реклама; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги по*

сравнению цен; продвижение товаров [для третьих лиц], включая магазины оптовой и розничной торговли» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №397192, №403252, которые также относятся к продвижению товаров.

Необходимо отметить, что в перечне 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №403252 присутствуют услуги, которые относятся к продвижению товаров и торговой деятельности. Однако эти услуги не конкретизированы таким видом товара как программное обеспечение. Без конкретизации области оказания соответствующих услуг 35 класса МКТУ нет оснований полагать, что они связаны с продажей товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №607298. Следовательно, однородность товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ оспариваемого товарного знака с услугами 35, 36 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №397182, №403252 не усматривается. Иного материалами возражения не доказано.

Что касается услуг 36 класса МКТУ, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака и противопоставления по свидетельству №397182, то они либо являются идентичными, либо относятся к одной родовой группе (финансовые услуги), характеризуются одинаковым назначением и кругом потребителей, что приводит к выводу об их однородности.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №607298 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №397182, №403252 характеризуются высокой степенью сходства, предназначены для маркировки однородных услуг 35, 36 классов МКТУ.

В силу высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков и однородности услуг 35, 36 классов МКТУ, для индивидуализации которых они предназначены, усматриваются основания для вывода о наличии между ними сходства до степени смешения. В этой связи довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №607298 требованиям пункта 6

(2) статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным в отношении всех услуг 35, 36 классов МКТУ.

В возражении также указано, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №607298 была произведена в нарушение пункта 10 статьи 1483 Кодекса в силу тождества единственного охраняемого элемента «123» этого товарного знака с противопоставленными товарными знаками №397182, №403252.

Необходимо отметить, что элемент «123» не является единственным охраняемым элементом оспариваемого товарного знака по свидетельству №607298, как это полагает лицо, подавшее возражение, поскольку в его состав входят также изобразительные элементы, которые описаны выше.

В этой связи указанный в возражении пункт 10 статьи 1483 Кодекса не может быть применим для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №607298 ввиду того, что оспариваемый товарный знак представляет собой композицию из цифр и изобразительных элементов, выполненных в единой графической манере. Следовательно, входящее в него число «123» не может рассматриваться в качестве отдельного и самостоятельного элемента оспариваемого знака, как это предусмотрено соответствующей нормой Кодекса.

Таким образом, оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса не имеется.

Вместе с тем, как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №607298 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35, 36 классов МКТУ, что является основанием для удовлетворения поступившего возражения в части.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 11.03.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №607298 недействительным частично в отношении всех услуг 35, 36 классов МКТУ.