

ЗАКЛЮЧЕНИЕ коллегии по результатам рассмотрения возражения

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 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.02.2023, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 877507, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «» с приоритетом от 02.09.2020 по заявке № 2020748062 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.06.2022 за № 877507 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Брендинговое агентство «ДЕПО», Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.02.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 877507 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «» сходен до степени

смещения с товарным знаком «» по свидетельству №683720 – (2) с приоритетом от 23.07.2007 (срок действия регистрации продлен до 23.07.2027), принадлежащим лицу, подавшему возражение;

- сходство товарных знаков (1) и (2) обусловлено тем, что словесный элемент «depot», который в оспариваемом товарном знаке является единственным охраняемым элементом, фонетически и семантически тождествен словесному элементу «depo» противопоставленного товарного знака;

- при анализе товарных знаков (1) и (2) следует также учитывать, что, как отмечено в абз.3 пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», 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;

- в рассматриваемом случае, высокая степень сходства сравниваемых товарных знаков (1) и (2) может компенсировать возможную низкую степень сходства части услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки;

- таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса;

- высокая степень сходства единственного охраняемого словесного элемента оспариваемого знака «depot» с противопоставленным знаком «depo», при наличии несущественного отличия за счет буквы «t», свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного лица, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №877507 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №877507, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно сведениям, внесенным 07.05.2021 в Государственный реестр товарных знаков, по заявлению правообладателя от 18.03.2021 сокращен перечень зарегистрированных товаров и услуг. В настоящее время правовая охрана товарного

знака «**depot**» по свидетельству №683720 действует, в том числе, в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «*продвижение товаров, в том числе оптовая и розничная торговля*»;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых в настоящее время действует противопоставленный товарный знак, не однородны услугам, указанным в перечне оспариваемого товарного знака;

- противопоставленный товарный знак «**depot**» представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита печатным шрифтом с оригинальным исполнением буквы «Е» в черном цвете. Оспариваемый

товарный знак «» является словесный, включающим словесные элементы «depot» и «BRANDING AGENCY», выполненные стандартным печатным шрифтом в латинице в ярко зеленом цвете, где неохраняемый словесный элемент «BRANDING AGENCY» указывает потребителю на род деятельности правообладателя и полностью отражает заявленные услуги 35 и 42 классов МКТУ. Указанное свидетельствует об отсутствии визуального и семантического сходства сравниваемых товарных знаков (1) и (2);

- правообладатель отмечает, что добросовестно использует оспариваемый товарный знак и зарегистрированное 24.06.2002 на его имя доменное имя depotwpf.ru в отношении услуг, не зарегистрированных лицом, подавшим возражение;

- в то же время основной областью деятельности ИП Ибатуллина А.В. в соответствии с ОКВЭД (код 47.19) является «Торговля розничная прочая в

неспециализированных магазинах», что соответствует услугам 35 класса МКТУ товарного знака (2);

- правообладатель полагает, что подача возражения является актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №877507.

В подтверждение изложенного, правообладателем были представлены следующие документы:

1. Сведения о принадлежности домена depotwrf.ru правообладателю оспариваемой регистрации;

2. Устав ООО «Брендинговое агентство «ДЕПО» от 2009 г. и изменения к нему от 28.06.2021.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.09.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

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 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени

смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что ИП Ибатуллин А.В. является правообладателем товарного знака по свидетельству №683720 – (2), с которым оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.



Оспариваемый товарный знак «depot BRANDING AGENCY» по свидетельству № 877507 – (1) представляет собой словесное обозначение, включающее словесные элементы «depot» и «BRANDING AGENCY» (неохраняемый элемент), выполненные буквами латинского алфавита.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак (1)



сходен до степени смешения с товарным знаком «depo» по свидетельству №683720 – (2).

Противопоставленный товарный знак (2) является словесным, выполненным буквами латинского алфавита.

При анализе сравниваемых товарных знаков коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной 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.

В оспариваемом товарном знаке (1) основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «depot» в силу того, что словесный элемент «BRANDING AGENCY» является неохраняемым элементом, кроме того, словесный элемент «depot» выполнен буквами более крупного размера, занимают начальную позицию в товарном знаке и именно с него начинается прочтение знака.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «depot» - «depo» являются сходными в силу полного фонетического вхождения одного обозначения в другое. Отличие состоит в одной букве «t», расположенной в конце слова «depot».

Семантическое тождество названных слов обусловлено подобием заложенных в обозначения идей, так слово «depot» в переводе с английского языка на русский язык означает «депо, склад, хранилище, амбар», слово «depo» в переводе с турецкого языка на русский язык означает «хранилище, склад, амбар», см. словари на сайте <https://academic.ru/>.

Визуально сравниваемые обозначения производят разное впечатление, вместе с тем, исполнение основных словесных элементов «» - «»

сравниваемых знаков буквами одного алфавита, строчными буквами, при сходном написании трех букв (d, р, о), усиливает их сходство.

Таким образом, включение в оспариваемый товарный знак (1) в качестве основного элемента слова «depot», сходного со словесным элементом «депо», противопоставленного товарного знака (2), обуславливает вывод об их сходстве.

Анализ однородности сопоставляемых услуг показал следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих услуг:

- 35 класса МКТУ «*агентства рекламные; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; обработка текста; производство рекламных фильмов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; услуги по исследованию рынка»;*

- 42 класса МКТУ «*дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационных технологий; оформление интерьера; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]».*

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2) предоставлена в отношении товаров 18, 20, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Услуги 35 класса МКТУ «*агентства рекламные; изучение рынка; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; производство рекламных фильмов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная*», указанные в перечне оспариваемой регистрации, относятся к категории услуг, связанных с изучением рынка товаров и услуг, спроса и предложения потребителей, рыночной конъюнктуры, динамики цен с целью лучшего продвижения товаров. При этом одной из форм маркетинга является услуги рекламы.

Услуги 35 класса МКТУ «*продвижение товаров, в том числе оптовая и розничная торговля*», указанные в перечне противопоставленного знака (2), включают услуги не только в области торговли, но и в области рекламы.

Таким образом, указанные выше услуги однородны, поскольку соотносятся как вид-род, имеют одно назначение «повышение спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров», один круг потребителей.

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №877507 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса правомерным в отношении указанных выше услуг 35 класса МКТУ.

Что касается остальных оспариваемых услуг 35 класса МКТУ «*изучение общественного мнения; исследования в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обработка текста; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; услуги по исследованию рынка*» и всех оспариваемых услуг 42 класса МКТУ, то данные услуги относятся к таким родовым категориям услуг, как: «услуги в области управления и исследования бизнеса» и «услуги в области дизайна», в связи с чем не однородны

услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2), поскольку относятся к разным родовым группам услуг, оказываются разными предприятиями, имеют разное назначение и круг потребителей, следовательно, в отношении названных услуг 35 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ оспариваемый товарный знак соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что в оспариваемом товарном знаке охраняемый словесный элемент элемента «depot» является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «» (2).

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса может быть применено к товарному знаку, которое состоит из отдельных элементов, и один из элементов представляет собой товарный знак другого лица. При этом такой элемент, присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения).

Действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

В оспариваемом товарном знаке «» словесные элементы «depot» и «BRANDING AGENCY» выполнены одним цветом, при этом словесные элементы «BRANDING AGENCY» по высоте соотносятся со словесным элементом «depot», в связи с чем по своему пространственному положению образуют единую композицию, где элемент «depot» не может быть признан как не существенный, занимающий периферийную позицию в знаке.

Таким образом, положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть применено к оспариваемому товарному знаку.

Что касается довода правообладателя относительно того, что действия ИП Ибатуллина А.В. по подаче настоящего возражения, должны рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции и злоупотребление правом, то установление данных фактов не относится к компетенции Роспатента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.02.2023, признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству № 877507 недействительным в отношении части услуг 35 класса МКТУ, а именно «агентства рекламные; изучение рынка; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; производство рекламных фильмов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная».