

## **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 30.03.2020 возражение индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, г. Уфа (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №581358, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 26.08.2014 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.07.2016 за №581358 в отношении товаров 01, 09 и услуг 35 классов МКТУ на имя Товарищества с ограниченной ответственностью «Кайнар-АКБ», Республика Казахстан (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Барс», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №581358 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 734719 [1] (далее - противопоставленный товарный знак), зарегистрированный с приоритетом от 30.03.1999 и представляющий собой словесное обозначение «БАРС»;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются тождественными;

- услуги 35 класса МКТУ - услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги розничной продажи аккумуляторов; услуги оптовой продажи аккумуляторов, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, является однородной услуге «реализация товаров» 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №581358 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв, мотивированный следующими аргументами.

В отзыве правообладателя, в частности, указано, что противопоставленный товарный знак «БАРС» по свидетельству №734719 появился путем отчуждения из другого товарного знака (№223639) с приоритетом от 30.03.1999, который был зарегистрирован в отношении товаров 05 и услуг 35, 42 классов МКТУ, в том числе услуг 42 класса МКТУ – реализация товаров. В материалах возражения отсутствуют требуемые пунктом 2 статьи 1513 Кодекса доказательств заинтересованности лица, подавшего возражение. При этом лицо, подавшее возражение, само не использует товарный знак «Барс» по свидетельству №734719, а приобрело его накануне, (за 2 недели до подачи возражения) исключительно для преследования других лиц с целью получения выгоды, что может рассматриваться как злоупотребление правом и недобросовестной конкуренцией. При этом наспех оформленное лицензионное соглашение (РД0328405 от 06.08.2020) с третьим лицом об использовании данного товарного знака «БАРС» по свидетельству №734719 заключено через полгода после подачи рассматриваемого сейчас возражения, а значит, не может быть учтено в качестве подтверждения использования им товарного знака или какого-либо введения товарного знака в хозяйственную деятельность. Других доказательств заинтересованности заявителя в прекращении правовой охраны оспариваемого

товарного знака «Барс» в возражении не содержится, отсутствие же доказательств заинтересованности само по себе является основанием для отказа в удовлетворении возражения. Также в отзыве указано, что сравниваемые товарные знаки не являются тождественными, их можно только признать сходными, но не тождественными, т.к. они выполнены по-разному: в оспариваемом товарном знаке первая буква заглавная, остальные строчные, а в знаке [1] все буквы - заглавные. Кроме того, в оспариваемом знаке слово написано жирным шрифтом, а в знаке [1] - обычным шрифтом. Т.е. можно говорить только о сходстве до степени смешения, но не о тождестве. Что касается таких услуг 35 класса МКТУ, как услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], то они не являются однородными услуго 42 класса МКТУ – реализация товаров. Исключение же услуг 35 класса МКТУ “услуги розничной продажи аккумуляторов; услуги оптовой продажи аккумуляторов” лишит правообладателя оспариваемого товарного знака возможности реализовывать данные товары, в частности, произведенные по его заказам третьими лицами, что существенно ущемит его права как владельца товарного знака.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №581358.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.08.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В отношении заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №581358, как это предусмотрено пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Наличие более раннего исключительного права на сходный с оспариваемым товарный знак свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

## **Барс**

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №581358 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ - кислота серная; кислота серная разбавленная [электролит], 09 класса МКТУ - аккумуляторы электрические; корпуса аккумуляторов электрических;

пластины аккумуляторные, услуг 35 класса МКТУ - услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги розничной продажи аккумуляторов; услуги оптовой продажи аккумуляторов.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «БАРС» [1] в отношении услуг 35 класса МКТУ. Знак [1] охраняется для услуги 42 класса МКТУ – реализация товаров.

# Барс

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и  
противопоставленного знака **БАРС** показал, что они являются тождественными фонетически и семантически и сходными графически за счет использования букв одного алфавита и стандартного шрифта, что свидетельствует об их высокой степени сходства, приближенного к тождеству, и позволяет их ассоциировать между собой в целом, что правообладателем не оспаривается в отзыве.

Анализ услуг 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги розничной продажи аккумуляторов; услуги оптовой продажи аккумуляторов», в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому знаку, на предмет их однородности с услугами 42 класса МКТУ – реализация товаров, в отношении которых охраняется товарный знак [1], показал следующее.

Сопоставляемые услуги соотносятся между собой как категории род-вид, поскольку реализация товаров является составной частью услуг по продвижению и снабжению товарами, а их конечной целью является получение прибыли, т.е. они имеют одинаковое назначение. Следовательно, сравниваемые услуги являются однородными, в связи с чем с учетом высокой степени сходства сопоставляемых обозначений существует принципиальная возможность возникновения у

потребителя представления о принадлежности этих услуг в случае их маркировки сравнимаемыми товарными знаками одному лицу.

Сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака с товарным знаком [1] в отношении вышеуказанных услуг свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №581358 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы особого мнения правообладателя, поступившего 01.10.2020, повторяют доводы, изложенные в отзыве на возражение, и проанализированы выше в мотивировочной части заключения коллегии.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.03.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №581358 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.**