


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.07.2021, поданное ИП Ибатуллиным А.В., г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №564434, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «  » по свидетельству №564434 с приоритетом от 24.09.2014 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.02.2016 по заявке №2014732341. Правообладателем товарного знака по свидетельству №564434 является компания Гамильтон Холдингз Лимитед, Кипр (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.07.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №564434 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что доминирующий словесный элемент «СЕКОНД ХЕНД» оспариваемого обозначения не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в силу чего оспариваемое обозначение не должно было быть зарегистрировано в целом. По мнению лица, подавшего возражение, обозначения, перечисленные в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, не могут быть указаны в качестве охраняемых элементов, так как у любого производителя (лица, оказывающего услуги) может возникнуть необходимость использования таких обозначений для индивидуализации товаров (услуг).

Заинтересованность лица, подавшего возражение, объясняется тем, что лицо, подавшее возражение, являясь правообладателем товарного знака



« ПЛАНЕТА » по свидетельству Российской Федерации № 299509, подало на



регистрацию обозначение « СЕКОНД ХЕНД » по заявке №2021740035 со словесным элементом «СЕКОНД ХЕНД», указанным лицом, подавшим возражение, в качестве неохраняемого элемента, в то время как заявленное на регистрацию обозначение является фонетически и семантически тождественным с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №564434, а правовая охрана испрашивается в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №564434 недействительной полностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 26.07.2021 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 08.09.2021.

На заседании коллегии 08.09.2021 правообладатель отсутствовал, отзыв по мотивам поступившего 14.07.2021 возражения не представил.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (24.09.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).


В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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.


Оспариваемый товарный знак по свидетельству №564434 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из изобразительных элементов в виде стилизованного чемодана и в виде сферы, и из словесных элементов «ПЛАНЕТА», «СЕКОНД», «ХЕНД», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация деловая; исследования в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» 35 класса МКТУ.

Коллегией принято во внимание то обстоятельство, что лицом, подавшим



возражение, подано на регистрацию обозначение «» по заявке №2021740035 со словесным элементом «СЕКОНД ХЕНД», указанным лицом, подавшим возражение, в качестве неохраняемого элемента, вследствие чего оно возражает против того, чтобы словесный элемент «СЕКОНД ХЕНД» оспариваемого товарного знака принадлежал только одному участнику рынка. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №564434 в отношении услуг 35 класса МКТУ по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.


При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак состоит из словесных элементов «ПЛАНЕТА», «СЕКОНД», «ХЕНД», выполненных одинаковым шрифтом, которые воспринимаются как единое целое, в силу чего в своей совокупности

создают собирательный образ, связанный, например, с магазином, где продаются старые вещи, либо со складом, где они хранятся (потребителю необходимо подумать, что именно правообладатель оспариваемого товарного знака вкладывал в свое обозначение при регистрации). Таким образом, по отношению к зарегистрированным услугам 35 класса МКТУ оспариваемое обозначение является фантазийным, так как порождает различные ассоциации, требует домысливания со стороны потребителей.

Вместе с тем возражение не содержит доказательств, свидетельствующих об



указанных несоответствиях обозначения «» требованиям законодательства.

Так, возражение не содержит ссылок на какие-либо словари или специализированные справочники, свидетельствующие о том, что словесный элемент «СЕКОНД ХЕНД» оспариваемого товарного знака является лексической единицей русского языка, характеризующей услуги 35 класса МКТУ.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №564434 противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.07.2021, оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №564434.