


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, рассмотрела возражение, поступившее 28.02.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 687415, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак  по заявке № 2017736040 с приоритетом от 01.09.2017 зарегистрирован 11.12.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 687415 на имя ООО «АЛЬПАРИ-ПОВОЛЖЬЕ», г. Казань (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: розовый, белый. Срок действия регистрации до 01.09.2027.

В поступившем 28.02.2019 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 687415 оспариваемого товарного знака [1] произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сведены к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на

АЛЬПАРИ

товарный знак по свидетельству № 141713, приоритет от 25.01.1996, срок действия регистрации продлен до 25.01.2026 [2];

- оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в силу тождества словесных элементов «АЛЬПАРИ», входящих в их состав;

- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] являются однородными услугам 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками, промышленными товарами» противопоставленного товарного знака [2], поскольку связаны с продвижением и продажей товаров;

- лицом, подавшим возражение, приведена судебная практика, в частности, по делам № СИП-838/2014, № СИП-450/2017;

- тождество словесного элемента «АЛЬПАРИ» оспариваемого товарного знака [1] с противопоставленным товарным знаком [2] компенсирует возможную низкую степень однородности части услуг 35 класса МКТУ знака [1];

- противопоставленный товарный знак [2] используется его лицензиатом для индивидуализации магазина, находящегося по адресу: Республика Башкортостан, Иглинский район, дер. Искра, ул. Александровская, д. 10 А при реализации пищевых продуктов и напитков, промышленных товаров.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 687415 полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- фотография, подтверждающая использование противопоставленного товарного знака [2] - [3].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 28.02.2019 возражением, представил отзыв, доводы которого сведены к следующему:

- сравниваемые товарные знаки [1] и [2] не являются сходными до степени смешения;
- сравниваемые товарные знаки [1] и [2] не совпадают полностью по звуковому критерию. Словесный элемент оспариваемого товарного знака дополнен графическим элементом, который полностью заменяет одну из букв. Данная графика не является оригинальным исполнением буквенного символа, а представляет собой стилизованное изображение башни. Таким образом, при восприятии словесного элемента с включенной в него графикой у потребителя остается возможность вариативного восприятия слова в целом;
- наличие графического элемента внутри слова товарного знака [1] не позволяет сделать вывод о тождественности словесного элемента оспариваемого товарного знака [1] с противопоставленным товарным знаком [2];
- графическое сходство обозначений отсутствует. Оспариваемый товарный знак [1] выполнен в цвете, с использованием двух ярких контрастных цветов: розового и белого. Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение;
- смысловое содержание знаков [1] и [2] отличается. Оспариваемый товарный знак [1] представляет собой оригинальную композицию, все элементы которой оказывают влияние на смысловое содержание обозначения в целом. Один из элементов графики внедрен в словесную составляющую и создает особый ассоциативный ряд словесно-графической комбинации. Стилизованное изображение башни внутри словесного элемента «П-А-РИ» создает условный импульс для определенного смыслового акцента;
- противопоставленный товарный знак [2] в силу отсутствия дополнительных элементов абсолютно нейтрален для восприятия;
- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] не являются однородными услугой 35 класса МКТУ «по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, промышленными товарами» противопоставленного товарного знака [2];
- оспариваемый товарный знак [1] зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ, прямо или косвенно связанных с продажей товаров. Часть услуг

35 класса МКТУ отражает круг дополнительных вспомогательных услуг, которые входят в сферу деятельности продавца и относятся к сфере рекламы;

- реклама - это деятельность по распространению информации для привлечения внимания к объекту рекламирования с целью формирования или поддержания интереса к нему. В отличие от рекламы, услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, промышленными товарами направлены на передачу объекта иному лицу. Обеспечение - действие, направленное на предоставление иному субъекту имущества, которое ему необходимо. Таким образом, данное действие подразумевает передачу объекта иному лицу;

- часть услуг 35 класса МКТУ непосредственно относится к деятельности по продаже товаров с использованием разных способов их продвижения;

- обеспечение товаром подразумевает удовлетворение потребности, что не равно передаче в собственность;

- при наличии противопоставленного товарного знака [2] на территории Российской Федерации была предоставлена охрана знакам по международным регистрациям № 972652А (словесное «ALPARI», в отношении услуг 35 класса МКТУ), № 989957А комбинированное «ALPARI», в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ), от правообладателя которых было получено согласие на предоставление правовой охраны знаку [1];

- правообладатель ставит под сомнение вопрос заинтересованности лица, подавшего возражение. По данным картотеки арбитражных дел по имени Ибатуллин А.В. участвует в 132 делах Суда по интеллектуальным правам. Во многих случаях Ибатуллин А.В. приобретает права на товарные знаки, после чего предъявляет требования лицам, использующим их, или пытается оспорить регистрации знаков, имеющих более поздний приоритет;

- приобретение лицом, подавшим возражение, исключительного права на противопоставленный товарный знак [2] само по себе не является достаточным основанием для признания ИП Ибатуллина А.В. заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака [1];

- каких-либо доказательств восприятия потребителями оспариваемого товарного знака [1], как вызывающего ассоциативную связь с предприятием лица, подавшего возражение, в материалах дела не имеется;
- лицом, подавшим возражение, не ведется реальной предпринимательской деятельности, связанной с использованием исключительного права на противопоставленный товарный знак [2];
- первоначальным правообладателем противопоставленного товарного знака [2] являлось ОАО «Новый мир», г. Москва;
- в ЕГРЮЛ содержатся сведения о прекращении деятельности юридического лица ОАО «Новый мир» в связи с его ликвидацией, имевшем место 10.12.2013 г.;
- ОАО «Новый мир» не мог обратиться в Роспатент с ходатайством, предусмотренным пунктом 2 статьи 1491 Кодекса, поскольку его деятельность к моменту совершения оспариваемых действий была прекращена в связи с ликвидацией;
- в Суде по интеллектуальным правам рассматривается заявление о признании незаконными действий Федеральной службы по интеллектуальной собственности по продлению срока действия исключительного права, государственной регистрации отчуждения исключительного права на противопоставленный товарный знак [2] (дело № СИП-476/2019);
- действия лица, подавшего возражение, являются злоупотреблением правом;
- в суде рассматривается заявление о признании незаконными действий Роспатента по продлению срока действия исключительного права на противопоставленный товарный знак [2], а также государственной регистрации отчуждения исключительного права на него (дело № СИП-476/2019, определение от 20.06.2019 г.);
- представителем правообладателя направлен адвокатский запрос в Роспатент о предоставлении материалов и сведений, касающихся действий по продлению срока действия исключительного права на противопоставленный товарный знак [2].

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ОАО «Новый мир» (ОГРН 1057746737003) - [3];
- копия заявления ООО «Альпари-Поволжье» в Суд по интеллектуальным правам о признании незаконными действий Федеральной службы по интеллектуальной собственности по продлению срока действия исключительного права, государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 141713 - [4];
- сведения о деле № СИП-476/2019 из электронной картотеки дел kad.arbitr.ru - [5];
- копия решения и постановления Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-545/2017 - [6];
- копия адвокатского запроса В.В. Ускова, исх. № 89/06 от 07.06.2019 г. - [7];
- копия определения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-476/2019 от 20.06.2019 - [8].

Лицом, подавшим возражение, были представлены пояснения на отзыв правообладателя, часть из которых повторяют доводы возражения, остальные доводы сведены к следующему:

- часть услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; посредничество коммерческое [обслуживание]; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; услуги магазинов по оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной, оптовой продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» оспариваемого товарного знака [1] имеют высокую степень однородности с услугами 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками, промышленными товарами» противопоставленного товарного знака [2], поскольку все эти услуги связаны с продвижением и продажей товаров потребителям;
- словесный элемент оспариваемого товарного знака [1] наиболее вероятно может быть воспринят потребителем как «АЛЬПАРИ», поскольку этот вариант восприятия

является существующим словом: альпари – точное соответствие между рыночной ценой и номинальной стоимостью ценных бумаг;

- лицом, подавшим возражение, приведены ссылки на судебные дела: № СИП-209/2014, № СИП-474/2014, № СИП-617/2014 и т.д.)

- довод правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак [1] выполнен в цвете не имеет значения, поскольку противопоставленный товарный знак [2], являясь словесным, может быть использован в любом цветовом сочетании;

- вхождение слова «АЛЬПАРИ» в фирменное наименование правообладателя указывает, что именно словесный элемент «АЛЬПАРИ» размещен в товарном знаке [1];

- ссылка правообладателя на получение согласий от правообладателя иных товарных знаков противоречит доводам о несхожестве сравниваемых знаков [1] и [2];

- лицензиат использует противопоставленный товарный знак [2] не только при оказании услуг по обеспечению продуктами и напитками, но и обеспечению промышленными товарами;

- оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку, сходному до степени смешения с товарным знаком лица, подавшего возражение, не может быть признано злоупотреблением правом;

- лицо, подавшее возражение, не отрицает, что ОАО «Новый мир» действительно было ликвидировано 10.12.2013, однако, решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.07.2016 г. по делу № А40-119393/16-88-171 назначена процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица, утвержден арбитражным управляющим для распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица член САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Валеев Айдар Фаритович;

- со дня назначения процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица и утверждения арбитражного управляющего, последний был вправе осуществлять сделки с обнаруженным имуществом ликвидированного лица, коим является оспариваемый товарный знак [1];

- в период с 13.07.2016 по 25.07.2016 Валеев А.Ф. был вправе подать заявление о продлении срока действия оспариваемого товарного знака [1];
- также назначенный арбитражным судом арбитражный управляющий был вправе совершить сделку по отчуждению исключительного права на товарный знак [1].

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 13.07.2016 г. по делу № А40-119393/16-88-171 - [9];
- копия определения Арбитражного суда г. Москвы от 08.08.2018 г. по делу № А40-119393/16-88-171 - [10];
- доказательства направления пояснений правообладателю - [11].

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса, в частности, пункта 2 (2) статьи 1512 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подано заинтересованным лицом ввиду наличия его «старшего» исключительного права на товарный знак [2] при оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака [1] по сходству.

Анализ материалов дела показал следующее.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 19.07.2019 «удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 687415 недействительным частично, а именно, в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги магазинов по оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной, оптовой продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]». Не согласившись с этим решением, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 19.07.2019. Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2020 по делу № СИП–631/2019 требования лица, подавшего возражение, были удовлетворены, решение Роспатента от 19.07.2019 было

признано недействительным. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ИП Ибатуллина А.В. против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 687415. Не согласившись с решением Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2020 по делу № СИП–631/2019, Роспатент и ООО «АДЕЛЬ» (до переименования 20.11.2019 – правообладатель) подали кассационные жалобы. В результате их рассмотрения Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23.11.2020 решение Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2020 по делу № СИП–631/2019 было отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. Указанное постановление вступило в законную силу со дня его принятия. Отмена решения Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2020 по делу № СИП–631/2019 устраняет основание для повторного рассмотрения по существу возражения, поступившего 28.02.2019, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 687415.

Поскольку решение Роспатента от 19.07.2019 является действующим, то возражение ИП Ибатуллина А.В. против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 687415 в настоящее время повторного рассмотрения не требует.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 28.02.2019, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 687415.