

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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.01.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №501943, поданное Индивидуальным предпринимателем РФ Ибатуллиным А.В., г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак « _____ » по заявке №2012730831 с приоритетом от 03.09.2012 зарегистрирован 11.12.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №501943 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ДЕПО Электроникс», 143400, Московская обл., Красногорский р-н, Коммунальная зона «Красногорск-Митино», 12 (далее – правообладатель) в отношении товаров 07, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45 классов МКТУ, информация о чем была опубликована 12.01.2014 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №1 за 2014 год.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №501943 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что ИП Ибатуллину А.В.

принадлежит исключительное право на товарный знак «  » по свидетельству №683720 с более ранним приоритетом (от 23.07.2007).

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными до степени смешения за счет тождества словесного элемента «DEPO», выполненного в оспариваемом товарном знаке прописными буквами, а в противопоставленном товарном знаке – строчными, при этом отдельные графические отличия сравниваемых обозначений существенно не влияют на их восприятие в целом.

Как указано в возражении, сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров и услуг, при этом отмечается, что в связи с высокой степенью сходства сравниваемых обозначений, близкой к тождеству, перечень товаров и услуг, которые могут быть признаны однородными, может быть расширен.

Также лицо, подавшее возражение, отмечает, что товарный знак по свидетельству №683720 используется его лицензиатом для индивидуализации услуг магазина, расположенного по адресу: 452425, Республика Башкортостан, Иглинский район, с. Улу-Теляк, ул. Ленина, 1.

В поступившем возражении лицо, его подавшее, приводит ссылки на соответствующую судебную практику.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №501943 недействительным полностью.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, лицо, его подавшее, представило фотографии, касающиеся использования товарного знака по свидетельству №683720.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №501943, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, нарушен предусмотренный законодательством пятилетний срок для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №501943, поскольку, как следует из описи почтового отправления, возражение направлялось после истечения соответствующего срока – 12.01.2014, а именно 14.01.2019;

- сопоставляемые товарные знаки пересекаются друг с другом только в части небольшого количества позиций товаров и услуг, при этом противопоставленный товарный знак по свидетельству №683720 ни самим ИП Ибатуллиным А.В., ни его лицензиатом (ООО «Селена») по спорным позициям не используется, а договор о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству №683720 был зарегистрирован Роспатентом только 09.12.2019;

- каких-либо документов, подтверждающих фактическое использование противопоставленного товарного знака лицензиатом, в возражении не содержится, фигурирующие в возражении фотографии таким доказательством не являются;

- правообладатель обладает исключительным правом на товарный знак

ДЕПО
«**DEPO**» по свидетельству №335346 с более ранним приоритетом (от 20.06.2001);

- лицо, подавшее возражение, ссылаясь на использование товарного знака лицензиатом для индивидуализации услуг магазина каких-либо фактических доказательств деятельности не представил.

Таким образом, правообладатель просит отказать в удовлетворении поступившего возражения ИП Ибатуллина А.В. и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №501943.

На заседании коллегии, состоявшемся 27.02.2020, представителем правообладателя патентным поверенным РФ Аленовым В.К. было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок,

мотивированное тем, что он получил доверенность на представление интересов правообладателя оспариваемого знака только 26.02.2020 и не успел ознакомиться с материалами возражения и представить свои доводы.

В удовлетворении данного ходатайства коллегией было отказано, ввиду отсутствия объективных причин для переноса заседания коллегии, поскольку согласно имеющейся в материалах дела доверенности от 02.09.2019, представителем правообладателя также является Девятков П.А., который своевременно ознакомился с материалами настоящего возражения и представил мотивированный отзыв на него, обосновывающий позицию правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав присутствовавших на заседании коллегии представителей правообладателя, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.09.2012) 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Относительно доводов отзыва о несоблюдении ИП Ибатуллиным А.В. установленного законодательством срока для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №501943 необходимо отметить следующее.

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 №501943 были опубликованы 12.01.2014 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №1 за 2014 год. В этой связи предусмотренный законодательством пятилетний срок для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №501943 начинается с 13.01.2014 и заканчивается 12.01.2019. При этом следует констатировать, что 12 января 2019 года согласно производственному календарю, подготовленному на основе постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2018 №1163 «О переносе выходных дней в 2019 году» являлось выходным днем (суббота). В этой связи окончание пятилетнего срока переносится на ближайший рабочий день, а именно 14 января 2019 года (понедельник).

Следует констатировать, что настоящее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №501943 было подано Ибатуллиным А.В. 14.01.2019 (согласно штампу почтового отделения связи на конверте, в котором поступило возражение), т.е. в пределах предусмотренного пунктом 2 статьи 1512 Кодекса срока.


Таким образом, оснований для вывода о нарушении лицом, подавшим возражение, предусмотренного законодательством пятилетнего срока для

оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку в данном споре не имеется, а, значит, данное возражение подлежит рассмотрению по существу.

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 №501943 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, явилось, нарушение исключительного права ИП Ибатуллина А.В. на товарный знак по свидетельству №683720. Коллегия приняла к сведению довод правообладателя об отсутствии в возражении фактических сведений о том, что ИП Ибатуллин А.В. до даты подачи возражения осуществлял какую-либо деятельность, связанную с производством приведенных в перечне свидетельства №683720 товаров или оказанием услуг. Вместе с тем наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на товарный знак, сходный, 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 №501943.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №501943 с приоритетом от 03.09.2012 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде круга, заполненного треугольниками разных цветов, а также словесный элемент «DEPO», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. При этом словесный элемент «DEPO» имеет оригинальное графическое исполнение – на фоне букв «D» и «O» расположены разноцветные треугольники.

Товарный знак по свидетельству №501943 зарегистрирован для товаров 07, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №501943 лицом, подавшим возражение, указывается на несоответствие этого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и противопоставляется товарный знак

« **depo** » по свидетельству №683720 с более ранним приоритетом от 23.07.2007.

Противопоставленный товарный знак « **depo** » по свидетельству №683720 является словесным, выполнен строчными буквами латинского алфавита, при этом буква «e» имеет оригинальное шрифтовое исполнение, а остальные буквы – стандартное. Исключительное право на товарный знак по свидетельству №683720 было получено ИП Ибатуллин А.В. на основании регистрации Роспатентом 22.11.2018 договора №РД0275909 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №397999 в отношении части товаров и услуг.



Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений « **depo** » / « **depo** » на предмет их сходства показал следующее.


Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку оспариваемый товарный знак является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.



Оспариваемый товарный знак «  » включает в свой состав сильные индивидуализирующие элементы, к которым относятся изображение круга с треугольниками и слово «DEPO». При этом на формирование образа заявленного обозначения равным образом оказывают влияние указанные сильные элементы, которые в силу композиционного исполнения заявленного обозначения воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким элементом заявленного обозначения в данном случае является слово «DEPO», имеющее определенное смысловое значение (в переводе с английского языка означает «депо» - 1. здание стоянки паровозов и вагонов на железных дорогах; 2. место для хранения чего-нибудь, склад, см. англо-русские словари и толковые словари русского языка на <http://dic.academic.ru>).

Указанное словесное обозначение «DEPO», являясь единственным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака по свидетельству №683720, полностью входит в состав оспариваемого товарного знака,

обуславливая вывод о наличии фонетического и семантического тождества сравниваемых обозначений.

Следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении оспариваемого и противопоставленного товарных знаков имеет второстепенное значение, поскольку именно фонетическое и семантическое сходство словесных элементов сравниваемых обозначений предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков в целом, несмотря на отдельные отличия.

Что касается анализа однородности товаров и услуг сравниваемых товарных знаков, то необходимо отметить следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №501943 предоставлена для товаров 07, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45 классов МКТУ, а противопоставленному товарному знаку по свидетельству №683720 – для товаров 18, 20, 25, 34 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ.

Оспариваемые товары 07 класса МКТУ представляют собой широкую номенклатуру товаров, относящихся к машинам, станкам и деталям к ним; товары 09 класса МКТУ представляют собой широкую номенклатуру товаров, относящихся к приборам и инструментам оптическим, навигационным, для измерения, сигнализации, контроля (проверки), обучения; приборам и инструментам для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; к аппаратуре для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; к оборудованию для обработки информации и компьютерам; к счетным машинам; товары 10 класса МКТУ представляют собой широкую номенклатуру товаров, относящихся к медицинским, хирургическим, стоматологическим приборам и инструментам, к изделиям медицинского

назначения; товары 11 класса МКТУ представляют собой широкую номенклатуру товаров, относящихся к устройствам для освещения, нагрева, получения пара и тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительным и санитарно-техническим устройствам; товары 12 класса МКТУ представляют собой широкую номенклатуру товаров, относящихся к транспортным средствам; товары 15 класса МКТУ представляют собой широкую номенклатуру товаров, относящихся к музыкальным инструментам; товары 16 класса МКТУ представляют собой широкую номенклатуру товаров, относящихся к печатной продукции, изделиям из бумаги и картона, писчебумажным товарам, принадлежностям для художников, пишущим машинам и конторскому оборудованию; товары 32 и 33 классов МКТУ представляют собой широкую номенклатуру товаров, относящихся к безалкогольной и алкогольной продукции.

Товары 18, 20, 25 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, представляют собой широкую номенклатуру товаров, относящихся к изделиям кожевенного производства; предметам мебели; одежде, обуви, головным уборам.

Сопоставляемые товары (указанные выше) отличаются по виду, потребительским свойствам, назначению, условиям производства и сбыта, не соотносятся между собой как род/вид, в связи с чем нет оснований для вывода об однородности сопоставляемых товаров.

Перечень услуг оспариваемого товарного знака включает услуги 36 класса МКТУ, представляющие собой услуги, оказываемые в области недвижимости, финансовой и кредитной деятельности; услуги 37 класса МКТУ, представляющие собой услуги, оказываемые в области строительства, ремонта и установки оборудования; услуги 38 класса МКТУ, представляющие собой услуги связи; услуги 39 класса МКТУ, представляющие собой транспортные услуги, услуги по хранению товаров на складах, организации путешествий; услуги 40 класса МКТУ *«выжимание сока из плодов; гравирование; дезактивация вредных материалов; дезодорация воздуха; закалка металлов; замораживание пищевых продуктов; консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов; литография; литье металлов; набивка чучел; намагничивание; обработка воды; обработка древесины; обработка киноплёнки; обработка мусора и отходов»*

повторная; обрамление художественных работ; окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; освежение воздуха; очистка воздуха; пайка; переработка нефти [химическая]; переработка отходов; печатание рисунков; печатание фотографий; печать офсетная; полиграфия; полирование с помощью абразивов; помол муки; прокат вязальных машин; прокат генераторов; прокат климатизаторов; прокат отопительных приборов дополнительных; прокатка в тонкие листы; проявление фотопленок; работы гончарные; работы кузнечные; работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]; работы переплетные; работы стеклодувные; работы шорно-седельные; размалывание; распиловка; рафинирование; рубка и разделка леса; сжигание мусора; скрайбирование лазерное; сортировка отходов и восстановленного сырья [переработка]; составление фотокомпозиции; строгание; убой скота; уничтожение мусора и отходов; услуги зубных техников; услуги по изготовлению ключей; услуги по энергопроизводству; фотогравировка; фрезерование; цветodelение [в полиграфии]; шелкография; шлифование оптического стекла», представляющие собой услуги, оказываемые в области обработки определенных видов материалов; услуги 41 класса МКТУ, представляющие собой услуги по воспитанию, обеспечению учебного процесса, организации спортивных мероприятий, развлечения; услуги 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; анализ химический; восстановление компьютерных баз данных; изучение технических проектов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; исследования в области геологии; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам защиты окружающей среды; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; модернизация программного обеспечения; обзоры в области геологии; обзоры в области нефтяных месторождений; обслуживание техническое программного обеспечения; преобразование данных и информационных программ [нефизическое преобразование]; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение веб-сайтов; тиражирование компьютерных программ; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги в области химии; экспертиза инженерно-техническая», представляющие собой услуги в области программирования; научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги 45 класса МКТУ, представляющие собой юридические услуги, персональные и социальные услуги.

В свою очередь противопоставленный товарный знак зарегистрирован для услуг 40 класса МКТУ, представляющих собой услуги, оказываемые в области обработки таких материалов, как *«аппретирование бумаги, аппретирование текстильных изделий; вулканизация [обработка материалов]; выделка шкур, вышивание, дубление, золочение, информация по вопросам обработки материалов, кадмирование, каландрирование тканей; крашение кожи, крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий, крашение тканей; лощение мехов, лужение, меднение, обработка бумаги; обработка кожи, обработка мехов; обработка мехов средствами против моли, обработка текстильных изделий средствами против моли; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств, обработка тканей для придания несминаемости, обработка тканей для придания огнестойкости; обработка тканей, текстильных изделий; обработка чистовая, обработка шерсти; окаймление тканей; отбеливание тканей; переделка одежды, пошив одежды, раскрой тканей; сатинирование мехов; серебрение, снование [ткачество], стегание материала, сукноваление, усадка тканей, услуги портных; услуги химчисток, фасонирование мехов по заказу»*), а также услуг 42 класса МКТУ, представляющих собой услуги, оказываемые в области промышленного дизайна (художественных изделий, одежды, интерьера, упаковки) и испытания текстильных материалов).

Сопоставляемые услуги 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45 классов МКТУ оспариваемого знака и услуги 40, 42 классов МКТУ противопоставленного знака (указанные выше) отличаются по виду/роду, назначению, кругу потребителей, следовательно, неоднородны.

В связи с указанными обстоятельствами довод возражения о смешении сопоставляемых товарных знаков по свидетельствам №501943, №683720, хоть и признанных сходными, но предназначенными для индивидуализации неоднородных вышеуказанных товаров и услуг, в данном случае представляется необоснованным.

Вместе с тем оспариваемый и противопоставленный товарные знаки зарегистрированы для товаров 34 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ этих товаров показал наличие однородности, которая обусловлена их полным совпадением.

Оспариваемый и противопоставленный товарные знаки также зарегистрированы для услуг 35 класса МКТУ. Сопоставительный анализ этих услуг показал наличие однородности, которая обусловлена либо их полным совпадением,

либо отнесением сопоставляемых услуг к одной области деятельности - рекламе, офисной службе и бизнес-сфере, сравниваемые услуги соотносятся друг с другом как род-вид, являются взаимодополняемыми, имеют одинаковое назначение, круг потребителей.

Так, перечень услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №501943 включает такие позиции как *«ведение автоматизированных баз данных; экспертиза деловая; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение рынка; информация деловая; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; продвижение товаров и услуг для третьих лиц; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; публикация рекламных текстов; реклама; репродуцирование документов; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных»*, а в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №683720 фигурируют *«реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба, агентство по экспорту-импорту, агентства коммерческой информации, анализ себестоимости, аренда площадей для размещения рекламы, аудит, бюро по найму, ведение автоматизированных баз данных, ведение бухгалтерских книг, деловая экспертиза, демонстрация товаров, запись сообщений, интерактивная реклама в компьютерной сети, информация деловая, информация статистическая, исследования в области бизнеса, демонстрация товаров, изучение общественного мнения, изучение рынка, менеджмент в области творческого бизнеса, организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях, оформление витрин, продвижение товаров, в том числе оптовая и розничная торговля, прокат рекламных материалов, реклама, услуги в области общественных отношений, услуги манекеничиков для рекламы или продвижения товаров, комплектование штата сотрудников, консультации по вопросам; организации и управления бизнесом, консультации по вопросам штата сотрудников, консультации профессиональные в области бизнеса, обзоры печати, обновление рекламных материалов, обработка текста, организация подписки на газеты [для третьих лиц], оценка коммерческой деятельности, оценка леса на корню, оценка шерсти, подготовка платежных документов, поиск информации в компьютерных файлах, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, прогнозирование экономическое, продажа аукционная, прокат офисного оборудования, прокат рекламного времени во всех средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, прокат*

фотокопировального оборудования, публикация рекламных текстов, работы машинописные, радиореклама, расклейка афиш, распространение образцов, распространение рекламных материалов или объявлений, реклама почтой, реклама телевизионная, рекламные агентства, репродуцирование документов, сбор информации по компьютерным базам данных, сведения о деловых операциях, секретарское обслуживание, систематизация информации в компьютерных базах данных, составление налоговых деклараций, составление отчетов о счетах, составление рекламных рубрик в газете, составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов, стенографическое обслуживание, тестирование психологическое при найме на работу, управление гостиничными делами, услуги в области общественных отношений, услуги по переезду предприятий, услуги телефонных ответчиков, фотокопирование».

Перечень услуг 39 класса МКТУ оспариваемого знака включает такие услуги, как *«логистика транспортная; хранение данных или документов в электронных устройствах»*, которые однородны услугам 35 класса МКТУ *«ведение автоматизированных баз данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; сбор информации по компьютерным базам данных»* противопоставленного знака, поскольку имеют одно назначение (управление процессами перевозок), взаимодополняемы, могут оказываться одним лицом.

Перечень услуг 39 класса МКТУ оспариваемого знака также включает услуги *«перевозка при переезде»*, которые однородны услугам 35 класса МКТУ *«услуги по переезду предприятий»* противопоставленного знака, поскольку имеют одно назначение (организация переезда предприятий), взаимодополняемы, могут оказываться одним лицом.

Перечень услуг 40 класса МКТУ оспариваемого знака включает такие услуги как *«аппретирование бумаги, аппретирование текстильных изделий; вулканизация [обработка материалов]; выделка шкур, вышивание, дубление, золочение, информация по вопросам обработки материалов, кадмирование, каландрирование тканей; крашение кожи, крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий, крашение тканей; лощение мехов, лужение, меднение, обработка бумаги; обработка кожи, обработка мехов; обработка мехов средствами против моли, обработка текстильных изделий средствами против моли; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств, обработка тканей для придания несминаемости, обработка тканей для придания огнестойкости; обработка тканей, текстильных изделий; обработка чистовая, обработка шерсти; окаймление тканей; отбеливание тканей; переделка одежды, пошив одежды, раскрой тканей; сатинирование мехов; серебрение, снование [ткачество],*

стегание материала, сукноваление, усадка тканей, услуги портных; услуги химчисток, фасонирование мехов по заказу», которые идентичны услугам 40 класса МКТУ *противопоставленного товарного знака,* а также включает такие услуги, как *«гальванопокрытие; никелирование; обработка металлов; плакирование металлов; хромирование; цинкование»*, которые, как и услуги 40 класса МКТУ *«меднение; золочение; серебрение»* *противопоставленного товарного знака,* имеют одно назначение (обработка металлов другим металлом с целью получение декоративного и защитного слоя), один круг потребителей.

Таким образом, указанные выше услуги 40 класса МКТУ оспариваемой регистрации признаются коллегией однородными.

Перечень услуг 42 класса МКТУ оспариваемого знака включает такие услуги, как *«услуги в области промышленной эстетики; испытания материалов»,* которые однородны услугам 42 класса МКТУ *«дизайн художественный; услуги дизайнеров в области упаковки; испытание текстильных изделий)»* *противопоставленного товарного знака,* поскольку относятся к одному виду услуг (услуги дизайна, испытание материалов), соответственно один круг потребителей

Таким образом, указанные выше услуги 42 класса МКТУ оспариваемой регистрации признаются коллегией однородными.

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что оспариваемый знак по свидетельству №501943 в целом является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №683720 только в отношении однородных товаров 34 и услуг 35, 39, 40, 42 классов МКТУ (указанных выше) в соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению в данной части.

Что касается довода правообладателя о наличии у него исключительного
ДЕПО
права на товарный знак «DEPO» по свидетельству №335346 с более ранним приоритетом от 20.06.2001 для товаров 09 класса МКТУ, то он принят к сведению, однако не свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения



оспариваемого товарного знака «  » и противопоставления

« **depo** » по свидетельству №683720 в отношении однородных товаров и услуг 34, 35, 39, 40, 42 классов МКТУ, приведенных выше.

Необходимо также отметить, что представляется неубедительным довод отзыва о том, что противопоставление по товарному знаку « **depo** » не следует принимать во внимание в связи с отсутствием сведений об его использовании правообладателем (или лицензиатом) в гражданском обороте для индивидуализации товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства №683720.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака является действующей для всех указанных в перечне свидетельства №683720 товаров и услуг, в том числе однородных услуг 35 класса МКТУ, а сами сопоставляемые товарные знаки, как установлено выше, сходны, в силу чего имеется принципиальная возможность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте. Кроме того, при сопоставительном анализе товарных знаков исследуется не их фактическое использование, а конкретные перечни товаров (услуг), в отношении которых им предоставлена правовая охрана.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.01.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №501943 недействительным частично в отношении всех товаров 34 класса МКТУ, всех услуг 35 класса МКТУ, части услуг 39 класса МКТУ «логистика транспортная; хранение данных или документов в электронных устройствах; перевозка при переезде», части услуг 40 класса МКТУ «аппретирование бумаги; аппретирование текстильных изделий; вулканизация [обработка материалов]; выделка шкур; вышивание; гальванопокрытие; дубление; золочение;

информация по вопросам обработки материалов; крашение кожи; крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей; лощение мехов; лужение; меднение; никелирование; обработка бумаги; обработка кожи; обработка металлов; обработка мехов; обработка текстильных изделий средствами против моли; обработка тканей, текстильных изделий; обработка шерсти; окаймление тканей; отбеливание тканей; переделка одежды; плакирование металлов; пошив одежды; раскрой тканей; сатинирование мехов; серебрение; снование [ткачество]; стегание материала; сукноваление; усадка тканей; услуги портных; фасонирование мехов по заказу; хромирование; цинкование», части услуг 42 класса МКТУ «услуги в области промышленной эстетики; испытания материалов».