

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 11.05.2021, поданное индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан, город Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019702264, при этом установила следующее.

Паллада

Обозначение « » по заявке №2019702264 подано 23.01.2019 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 19 и услуг 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

Роспатентом 19.11.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019702264 в отношении части товаров 19 и услуг 37, 41, 43, 44, а также в отношении всех услуг 35, 39, 42, 45 классов МКТУ. В отношении остальной части товаров и услуг 19, 37, 41, 43, 44, 45 классов МКТУ и всех услуг 36 класса МКТУ Роспатентом было отказано в государственной регистрации обозначения по заявке №2019702264. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, обоснованное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное несоответствие мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно со следующими обозначениями:



- « » по заявке № 2019700303 с приоритетом от 10.01.2019, зарегистрированной на имя Гончаровой Марии Николаевны, 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 86, кв. 58, в отношении услуг 41, 43, 44, 45 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 41, 43, 44, 45 классов МКТУ;



- с товарным знаком « » по свидетельству № 497576 с приоритетом от 16.12.2011, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ПАЛЛАДА", 190005, Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская, 10, лит. А, пом. 1-Н, в отношении товаров и услуг 19, 37 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 19, 37 классов МКТУ;



- с товарным знаком « PALLADA ASSET MANAGEMENT » по свидетельству № 289963 с приоритетом от 22.10.2003, срок действия продлен 22.10.2023, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества "Паллада Эссет Менеджмент", 127006, Москва, Старопименовский пер., д.18, этаж 2, в отношении услуг 36 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 36 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 36 класса МКТУ, а также однородной части товаров и услуг 19, 37, 41, 43, 44 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.05.2021 поступило возражение на решение Роспатента.

Уведомлением от 31.05.2021 Роспатентом было отказано в осуществлении юридически значимого действия. Основанием для отказа в принятии возражения к рассмотрению является подача возражения за пределами установленных сроков, если эти сроки не восстановлены в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 1501 Кодекса.

Указанное выше решение Роспатента направлено 19.11.2020. Данное возражение подано за пределами срока, установленного пунктом 1 статьи 1500 Кодекса (в течение четырех месяцев со дня направления соответствующего решения), при этом одновременно с возражением не представлено ходатайство о восстановлении пропущенного заявителем срока подачи возражения, предусмотренном пунктом 1 статьи 1501 Кодекса.

Не согласившись в отказом Роспатента в осуществлении юридически значимых действий заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12 ноября 2021 года по делу № СИП-724/2021 признано недействительным решение Роспатента в форме уведомления от 31 мая 2021 года, которым было отказано в принятии возражения

ИП Ибатуллина А.В. на решение Роспатента от 19 ноября 2020 года о государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2019702264. Суду был представлен конверт, подтверждающий своевременную подачу возражения в Роспатент.

Также указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент продолжить делопроизводство по вопросу о принятии к рассмотрению возражения на решение от 19 ноября 2020 года о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019702264.

Принимая во внимание установленное судом соблюдение заявителем срока подачи возражения на решение Роспатента от 19.11.2019, Роспатентом был исследован вопрос о наличии иных препятствий для принятия к рассмотрению возражения от 11.05.2021, заявителю направлено уведомление о необходимости произвести оплату пошлины за рассмотрение возражения, а также о необходимости представить доверенность на лицо, подписавшее возражение. Указанные препятствия были преодолены заявителем, а также представлены дополнительные разъяснения по существу требований.

В частности, заявитель сообщает о возникновении обстоятельств, о которых Роспатенту не было известно на дату вынесения оспариваемого решения. Так, заявка на регистрацию товарного знака №2019700303 признана отозванной. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №497576 прекращена. Исключительное право на товарный знак по свидетельству №289963 перешло к заявителю.

На основе вышеизложенного выражена просьба изменить решение Роспатента от 19.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019702264 в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.01.2019) поступления заявки №2019702264 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

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 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

Паллада

« » по заявке №2019702264, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 19 и услуг 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.



Противопоставленное обозначение [1] « » по заявке № 2019700303 с приоритетом от 10.01.2019 состоит из словесных элементов “ПАЛЛАДА”, «детский центр развития», выполненных буквами русского алфавита, а также из ромба, в который вписан круг. Правовая охрана обозначению испрашивается, в том числе, в отношении услуг 41, 43, 44, 45 классов МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак [2]



« » по свидетельству №497576 с приоритетом от 16.12.2011 состоит из словесных элементов “ПАЛЛАДА”, “PALLADA”, выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, а также из окружности внутри которой расположено изображение головы женщины в шлеме, а по контуру нанесен греческий орнамент. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 19, 21, 37, 40 классов МКТУ в коричневом и белом цветовых сочетаниях.

Противопоставленный товарный знак [3]



« » по свидетельству №289963 с приоритетом от 22.10.2003 состоит из словесных элементов “PALLADA”, “Asset management”, выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде силуэта человека. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ в серо-синем, оранжевом и белом цветовых сочетаниях.

В поступившем возражении заявитель не оспаривает сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, однако сообщает об обстоятельствах, о которых Роспатенту не было известно на дату вынесения оспариваемого решения.

На дату рассмотрения возражения в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №289963 Роспатентом зарегистрирован договор отчуждения исключительного права на товарный знак на имя Ибатуллина Азамата

Валерьяновича, ул. Силикатная, д. 3/2, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450003. Дата внесения записи в Государственный реестр - 10.08.2021, опубликовано в официальном Бюллетене № 15.

Таким образом, основания для противопоставления товарного знака по свидетельству №289963 заявителем устранены.

Делопроизводство по заявке №2019700303 было завершено 11.01.2021 вынесением решения о признании заявки отозванной. Срок обжалования решения Роспатента составляет 10 месяцев, которые истекли на дату 11.11.2021. На день рассмотрения возражения срок для обжалования решения о признании заявки №2019700303 отозванной истек и заявитель правом на оспаривание данного решения не воспользовался. Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для противопоставления обозначения по заявке №2019700303 обозначению по заявке №2019702264.

Принимая во внимание прекращение оснований для противопоставления заявленному обозначению обозначения [1] и товарного знака [3], имеются основания для регистрации обозначения по заявке №2019702264 в отношении всех испрашиваемых услуг 36, 41, 43, 44, 45 классов МКТУ, так как указанные противопоставления были единственным препятствием для регистрации заявленного обозначения в этой части.

Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству №497576, то заявитель сообщает, что правовая охрана этого знака истекла. Коллегия проверила указанный довод заявителя и установила следующее.

В качестве даты истечения срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству №497576 указана 16.12.2021. Согласно пункту 2 статьи 1491 правообладатель может продлить срок действия товарного знака в течение 6 месяцев после истечения срока правовой охраны при подаче соответствующего ходатайства. Таким образом, правовая охрана товарного знака по свидетельству №497576 может быть восстановлена в срок до 16.06.2022. Согласно информации по свидетельству №497576 по соответствующему номеру регистрации в Роспатент 01.12.2021 поступило заявление о продлении срока

действия исключительного права. Учитывая, что срок для восстановления правовой охраны товарного знака по свидетельству №497576 не истек на дату рассмотрения возражения, а также принимая во внимание поступление от его владельца заявления о продлении срока действия исключительного права, коллегия не может не учитывать товарный знак по свидетельству №497576 в качестве противопоставления.

Анализ обозначения по заявке №2019702264 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным.

В комбинированных обозначениях, состоящих одновременно из нескольких элементов, необходимо установить роль каждого входящего в его состав элемента и его индивидуализирующую способность.

Словесные элементы комбинированных обозначениях, как правило, легче запоминаются, чем изобразительные элементы, а также способствуют фонетическому воспроизведению знака.

Заявленное обозначение состоит исключительно из словесного элемента «Паллада», выполненного буквами кириллического алфавита.

Единственными словесными элементами противопоставленного товарного знака [2] являются слова «PALLADA», «ПАЛЛАДА».

Сравниваемые словесные элементы «PALLADA», «ПАЛЛАДА» фонетически тождественны, так как воспроизводятся как «ПАЛЛАДА».

С точки зрения графики заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] содержат слово «ПАЛЛАДА» выполненное буквами одного алфавита и его транслитерацию буквами латинского алфавита.

Таким образом, сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] установлено в связи с вхождением заявленного обозначения в противопоставленный товарный знак [2].

Имеющиеся визуальные отличия в композиционном и цветовом решении имеют второстепенное значение, так как сопоставляемые обозначения

ассоциируются с одним и тем же источником происхождения вследствие вхождения идентичного словесного элемента «ПАЛЛАДА».

Учитывая, что согласно поступившему возражению, правовая охрана испрашивается исключительно в отношении всех заявленных услуг, а в части товаров 19 класса МКТУ заявитель не оспаривает решение Роспатента от 19.11.2020, то анализ однородности проводится в отношении услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначению по заявке №2019702264.

Противопоставленный товарный знак [2], являющийся единственным препятствием к регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 37 класса МКТУ зарегистрирован для следующего перечня *«информация по вопросам ремонта; кладка кирпича; строительство; работы каменно-строительные; работы штукатурные»*, из которых часть услуг является услугами строительства, а другая часть относится к информационным услугам в области ремонта.

Испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ *“строительство; асфальтирование; герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; прокат бульдозеров; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство дамб/строительство молов; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов;”* представляющих собой услуги родовой группы “Строительство”, услуги проката строительной техники при этом следует считать сопутствующими услугам строительства, так как строительная

техника необходима для выполнения работ капитального строительства, поэтому данные услуги корреспондируют друг другу, оказываются одними и теми же лицами. Услуги асфальтирования и мощения дорог представляют собой общие строительные работы. Услуги *“установка лифтов; установка дверей и окон; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений”* по своей природе однородны услугам строительства, так как установка лифтов осуществляется на этапе строительства объекта, при этом дом не может быть сдан в отсутствие лифтового механизма, то есть обязанность по первоначальной установке лифта лежит на застройщике. Указанное одновременно справедливо в отношении услуги по установке дверей и окон, так как объекты недвижимости подлежат сдаче при полном остеклении объекта и установке входных дверей. Оборудование для защиты от наводнений представляет собой систему водооттоков, закапываемую вокруг капитальных строений, а также противпаводковые установки, устанавливаемые в местах, приближенных к водоемам. Установка таких объектов представляет собой строительную деятельность либо сопряжена с ней. Испрашиваемые услуги *“работы строительно-установочные; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; работы штукатурные”* представляют собой работы ремонтно-отделочные, корреспондирующие строительным услугам и, как правило, связаны с тем же источником происхождения, что и услуги строительные. Испрашиваемые услуги *“обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; судостроение”* представляют собой услуги родовой группы “строительство объектов специального назначения” и являются разновидностью услуг строительства.

Сопоставляемые услуги в части являются идентичными, а в остальной части являются в высокой степени однородными друг другу, так как имеют совместную встречаемость, назначение (создание объектов недвижимости), условия оказания (на строительных площадках, при соблюдении техники безопасности).

Информационные услуги *«информация по вопросам ремонта»*, присутствующие в перечне заявки №2019702264, являются тождественными соответствующим услугам в перечне противопоставленного товарного знака [2].

Учитывая сходство обозначения по заявке №2019702264 и противопоставленного товарного знака [2], а также установленную однородность части испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ услугам 37 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], сравниваемые обозначения следует признать сходными до степени смешения.

Таким образом, обозначение по заявке №2019702264 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанной выше части услуг 37 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Услуги ремонта сами по себе не корреспондируют услугам информационным в области ремонта, так как направлены на предмет ремонта непосредственно в целях придания ему товарного вида либо возвращения присущих товару свойств. Также в противопоставленном перечне товарного знака [2] отсутствуют услуги установки оборудования. Данный факт позволяет выделить группы неоднородных услуг 37 класса МКТУ среди испрашиваемого перечня.

Так, хозяйственно-бытовые и ремонтно-обслуживающие услуги, оказываемые населению и организациям (*ремонт; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление одежды/обновление одежды; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; лужение повторное; обслуживание техническое транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; работы подводные ремонтные; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и уход за часами; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги по балансировке колес; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт линий*

электропередачи; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; устранение помех в работе электрических установок; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка сухая; ремонт лифтов; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; заряд аккумуляторов транспортных средств; заточка ножей; лакирование; мытье окон; мытье транспортных средств; настройка музыкальных инструментов; обивка мебели; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; прокат дренажных насосов; прокат машин для сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; услуги электриков; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; стерилизация медицинских инструментов; стирка; стирка белья; уборка зданий [внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства) следует признать неоднородными услугам строительства и услугам информационным противопоставленного товарного знака

[2]. Среди перечисленных выше услуг можно выделить родовые группы услуг “Услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств”, “Работы санитарно-уборочные”, “Ремонт бытовых товаров и предметов личного пользования”, “Услуги прачечных и химчисток”, “Металлоремонт”, “Услуги по ремонту и уходу за мебелью”, “Установка и ремонт хозяйственно-бытовой техники и оборудования”, “Установка, ремонт и техническое обслуживание телефонов, компьютеров, фото- и киноаппаратуры”. Перечисленные группы услуг и услуги информационные, а также услуги строительства представляют собой услуги разных родовых групп, имеют разное назначение (информирование и возведение объектов недвижимости в одном случае и восстановление оборудования, машин, бытовой техники, одежды – в другом), условия оказания (застройщиками и ремонтно-бытовыми организациями), разный круг потребителей.

Часть испрашиваемых услуг *“бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; добыча горнорудных полезных ископаемых; разработка карьеров”* представляет собой услуги горнодобывающей промышленности, поэтому является неоднородной услугам строительства противопоставленного товарного знака.

В указанной выше части ввиду отсутствия однородности отсутствует и вероятность смешения сопоставляемых обозначений, следовательно, следует зарегистрировать обозначение по заявке №2019702264 в части неоднородных услуг 37 класса МКТУ, а также всех услуг 41, 43, 44, 45 классов МКТУ в связи с отсутствием оснований для противопоставления обозначений [1, 3].

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.05.2021, изменить решение Роспатента от 19.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019702264.