

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 21.12.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 597049, поданное Ибатуллиным А.В., Россия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «СНЕГИРЬ» с приоритетом от 12.10.2015 по заявке № 2015732795 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.11.2016 за № 597049 в отношении товаров и услуг 06, 12, 35, 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя ООО «ТОРЭКС», Россия (далее – правообладатель). В соответствии с договором об отчуждении исключительного права, зарегистрированным 18.12.2017 за №РД0239557, правообладателем оспариваемого товарного знака является ООО «Торговый дом «ТОРЭКС», Россия.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.12.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 597049 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки имеют высокую степень сходства словесных элементов «СНЕГИРЬ» и «Снегири»;

- услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров, а именно дверей, для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей дверьми]», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услугам 35 класса МКТУ «реклама; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц] и коммерческие операции, связанные с их оптовой и розничной продажей; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак;

- правообладатель оспариваемого товарного знака использует этот знак для индивидуализации металлических входных дверей (<https://torexlipetsk.ru/dveri/>). Таким образом, оспариваемый товарный знак не используется его правообладателем в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- в тоже время, обстоятельства использования (неиспользования) оспариваемого знака правообладателем не имеют значения при решении вопроса о несоответствии этого знака пунктам 6 и 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку, как отмечено в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23

ноября 2020 г. по делу N СИП-631/2019, при применении методологии пункта 162 Постановления № 10 к пункту 6 статьи 1483 Кодекса на место товарного знака правообладателя «встает» «старший» товарный знак, на место обозначения иного лица - «младший» товарный знак. Таким образом, дополнительные обстоятельства, указанные в пункте 162 Постановления № 10 и влияющие на вероятность смешения, учитываются применительно к «старшему» товарному знаку;

- противопоставленный товарный знак используется лицензиатом для индивидуализации услуг магазина, то есть услуг 35 класса МКТУ;

- в то же время, из смысла абзаца 7 пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 в качестве дополнительных обстоятельств, влияющих на вероятность смешения сравниваемых обозначений, учитывается не любое использование защищаемого или противопоставленного товарного знака, а длительное и (или) интенсивное использование, которое привело к определенной степени узнаваемости этого товарного знака в глазах потребителя. Однако объем и длительность использования противопоставленного знака не являются значительными и не могут учитываться при оценке наличия вероятности смешения сравниваемых обозначений;

- таким образом, наличие вероятности смешения сравниваемых знаков подлежит оценке исключительно исходя из приведенной в абзаце 3 пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 методологии, а именно: исходя из степени сходства сравниваемых знаков и степени однородности услуг, в отношении которых они зарегистрированы.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 597049 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным

полностью, или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 Кодекса;

- сведения о государственной регистрации оспариваемого товарного знака в официальном бюллетене были опубликованы 12.12.2016. Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку №597049 было подано 21.12.2021, то есть спустя 5 лет и 9 дней после публикации указанных сведений;

- срок, установленный пунктом 2 статьи 1512 Кодекса, является сроком, в течение которого решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака может быть оспорено в административном порядке. Таким образом, лицом, подавшим возражение, пропущен срок для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 597049;

- довод о факте неиспользования товарного знака по свидетельству №597049 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в регистрации, не имеет значения в рамках рассмотрения настоящего дела, поскольку, как следует из Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 ноября 2020 г. по делу № СИП-631/2019, обстоятельства использования/неиспользования товарного знака (знака обслуживания) подлежат установлению в рамках самостоятельного процесса по требованию о досрочном прекращении правовой охраны такого товарного знака (знака обслуживания) вследствие его неиспользования. Также, как отмечает само лицо, подавшее возражение, обстоятельства использования (неиспользования) оспариваемого знака правообладателем не имеют значения при решении вопроса о несоответствии этого знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса;

- в качестве дополнительных обстоятельств, влияющих на вероятность смешения сравниваемых обозначений, подразумевается не любое использование защищаемого или противопоставленного товарного знака, а длительное и (или) интенсивное использование, которое привело к определенной степени узнаваемости этого товарного знака. Само лицо, подавшее возражение, указывает: объем и длительность

использования противопоставленного знака не являются значительными и не могут учитываться при оценке наличия вероятности смешения сравниваемых обозначений;

- в то время как правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству № 597049 «СНЕГИРЬ» ООО «Торговый дом ТОРЭКС» является одним из самых известных в России производителей дверей. Завод стальных дверей «Тогех» был основан в Саратове в 1990 году. ООО «Торговый дом ТОРЭКС» осуществляет деятельность по всей России, реализуя продукцию через фирменные салоны, имеющиеся в большинстве городов страны, а также через фирменные дилерские сети. Широкая известность бренда подтверждается признанием «Маркой №1 в России - 2014» в категории «Входные двери». Более того, ООО «Торговый дом ТОРЭКС» является обладателем Золотого знака международной экспертной премии «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». Кроме этого, при осуществлении поискового запроса по слову «Тогех» в поисковой системе «Яндекс» (<https://yandex.ru>), выявлено, что наиболее популярные сайты с указанным названием принадлежат либо имеют отношение к правообладателю оспариваемого товарного знака, что также подтверждает высокую узнаваемость компании и производимых ею товаров. Вышеперечисленные обстоятельства свидетельствуют о том, что использование товарного знака «СНЕГИРЬ» по свидетельству №597049 такой крупной компанией-производителем, как ООО «Торговый дом ТОРЭКС», привело к определенной степени узнаваемости оспариваемого товарного знака. Таким образом, риск смешения оспариваемого товарного знака по свидетельству №597049 с малоизвестным российскому потребителю противопоставленным товарным знаком сводится к нулю;

- деятельность правообладателя оспариваемого товарного знака «СНЕГИРЬ» по свидетельству № 597049 ООО «Торговый дом ТОРЭКС» связана с производством и продажей дверей различного назначения, что также подтверждается перечнем товаров и услуг, в отношении, которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а именно: «06 - двери металлические; 12 - двери для транспортных средств; 35 - продвижение товаров, а именно дверей, для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей дверьми]; 40 - работы

монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц». Таким образом, в формулировках услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, используются узкие формулировки, связанные с конкретным видом деятельности правообладателя. В то время как противопоставленный товарный знак по свидетельству № 406561 зарегистрирован в отношении широкого перечня услуг 35 класса МКТУ с использованием общих формулировок. Также противопоставленный товарный знак по свидетельству № 406561 зарегистрирован в отношении различных товаров 29, 30 классов МКТУ и услуг 39, 43 класса МКТУ, исходя из чего можно сделать вывод о том, что основным видом деятельности, для индивидуализации которого используется противопоставленный товарный знак по свидетельству №406561, является производство и реализация продуктов питания. Таким образом, можно сделать вывод об использовании сравниваемых товарных знаков ООО «Торговый дом ТОРЭКС» и ИП Ибатуллиным А.В. для индивидуализации товаров и услуг в категорически разных сферах деятельности. В связи с чем, считаем услуги, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки неоднородными, а смешение обозначений в результате их использования невозможным;

- исходя из вышеназванного Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10, суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает степень внимательности потребителей (зависящую, в том числе, от категории товаров и их цены). Хотелось бы обратить внимание, что стоимость дверей серии Snegir Cottage, для индивидуализации которых используется оспариваемый товарный знак по свидетельству №597049, составляет в среднем от 134 000 руб. до 174 000 руб. Высокая цена свидетельствует о высокой степени внимательности потребителей при приобретении продукции, для индивидуализации которой используется оспариваемый товарный знак по свидетельству №597049. Данное обстоятельство также подтверждает факт невозможности смешения в глазах потребителей сравниваемых обозначений;

- при восприятии противопоставленного товарного знака по свидетельству №406561 первое впечатление потребителя будет основываться именно исходя из анализа яркого изобразительного элемента. Напротив же, в оспариваемом товарном

знаке по свидетельству №597049 содержится только словесный элемент «СНЕГИРЬ», который наиболее запоминается потребителем, в виду отсутствия графической составляющей товарного знака. Данные обстоятельства свидетельствуют о несхождении обозначений по графическому критерию;

- лицо, подавшее возражение, злоупотребляет правом. Ибатуллин А.В. фактически не использует товарный знак по свидетельству №406561 для индивидуализации товаров и услуг. В практике арбитражных судов уже имеются дела, в рамках которых действия индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В. были признаны злоупотреблением правом.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- скриншот свидетельства на товарный знак №596690 с датой публикации сведений в официальном бюллетене на 1 л. в 1 экз.;

- копия сертификата ежегодной премии доверия потребителей «МАРКА №1 В РОССИИ» на 1 л. в 1 экз.;

- копия Свидетельства золотого знака международной экспертной премии «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» на 1 л. в 1 экз.;

- копия Свидетельства золотого знака международной экспертной премии «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» на 1 л. в 1 экз.;

- скриншот поискового запроса в системе «Яндекс» на 3 л. в 1 экз.;

- скриншот каталога со стоимостью продукции с сайта <https://torex/catalog> на 1 л. в 1 экз.

Корреспонденцией от 20.04.2022 от лица, подавшего возражение, поступили следующие комментарии на отзыв правообладателя:

- довод правообладателя о пропуске установленного подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса срока на подачу возражения является неправомерным, поскольку возражение направлено в Роспатент в установленный пятилетний срок со дня публикации сведений о государственной регистрации оспариваемого товарного знака;

- довод правообладателя о том, что он осуществляет деятельность по продвижению товаров не имеет значения при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку;

- довод правообладателя о том, что факт осуществления им деятельности по продвижению товаров подтверждает использование оспариваемого товарного знака, является необоснованным;

- довод правообладателя о том, что он является одним из самых известных в России производителей дверей, не доказан, а кроме того, не имеет значения;

- довод правообладателя о том, что использование оспариваемого товарного знака привело к определенной степени узнаваемости этого товарного знака, не доказан, а кроме того, не имеет значения;

- довод правообладателя о том, что услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, содержат узкие формулировки, связанные с конкретным видом деятельности, не свидетельствует о неоднородности этих услуг с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак;

- довод правообладателя о том, что двери, индивидуализируемые оспариваемым товарным знаком, являются дорогостоящими, не имеет значения для дела, поскольку предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку оспаривается не в отношении товаров, а в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- довод об отсутствии сходства между сравниваемыми товарными знаками, является надуманным.

- довод о том, что лицо, подавшее возражение, злоупотребляет правом, является неправомерным и недоказанным.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.10.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если

товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №406561, сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Относительно доводов праообладателя о несоблюдении лицом, подавшим возражение, установленного законодательством срока для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №597049 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.

Как отмечалось выше, сведения о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №597049 были опубликованы 12.12.2016 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» за 2016 год. В этой связи предусмотренный законодательством пятилетний срок для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №501946 начинается с 13.12.2016 и заканчивается 12.12.2021 (воскресенье).

Следует констатировать, что настоящее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №597049 согласно идентификатору отправления - 80111267035622, указанному на конверте, в котором данное возражение поступило в административный орган, было сдано в организацию связи городе Уфа 13.12.2021 (понедельник), то есть в следующий за воскресеньем рабочий день. Таким образом, возражение подано 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.

Оспариваемый товарный знак «СНЕГИРЬ» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавным буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» является комбинированным и состоит из плашки в виде капли, на которую нанесено стилизованное изображение лапки птицы, а также из помещенного выше словесного элемента «СНЕГИРИ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В правой части знака на плашке зеленого цвета помещен неохраноспособный элемент R. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в черном, белом, зеленом, красном, светло-красном цветовом сочетании в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак является словесным и запоминается благодаря словесному элементу «СНЕГИРЬ».

В свою очередь противопоставленный товарный знак является комбинированным. Вопреки доводам правообладателя, в комбинированных товарных знаках основным элементом является словесный, так как он, как правило, легче запоминается потребителем, подлежит прочтению и воспроизведению, следовательно, именно он способствует осуществлению обозначением индивидуализирующей функции. Таким образом, элементом, несущим основную индивидуализирующую функцию в противопоставленном знаке, является словесный элемент «СНЕГИРИ».

Сравниваемые словесные элементы «СНЕГИРЬ» и «СНЕГИРИ» обладают высокой степенью фонетического сходства, обусловленного совпадением шести начальных букв, расположенных в одинаковой последовательности.

Семантически сравниваемые знаки несут одинаковые ассоциации и представления связанный с птицей снегирь – певчая птица рода снегирей, семейства вьюрковых (см. www.dic.academic.ru).

С точки зрения визуального признака сходства словесных элементов, слова «СНЕГИРЬ» и «СНЕГИРИ» являются сходными, поскольку выполнены буквами одного алфавита. Более того, визуальное сравнение слов «СНЕГИРЬ» и «СНЕГИРИ» свидетельствует о тождественном графическом написании большинства букв словесных элементов, а также об их сходной визуальной длине. Наличие изобразительных элементов в виде фантазийных фигур в противопоставленном товарном знаке не приводит к отсутствию ассоциирования сопоставляемых обозначений друг с другом в целом, поскольку при оценке сходства принимается во внимание сходство сильных элементов знаков.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Вероятность смешения сравниваемых знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление). При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Услуги 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленного товарного знака представляет собой родовую позицию по отношению к услугам 35 МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей дверьми]» оспариваемого товарного знака, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, а именно дверей для третьих лиц» оспариваемого товарного знака представляют собой совокупность разных мер, усилий и действий, предпринимаемых в целях

повышения спроса на товары, увеличение их сбыта, в связи с чем данные виды услуг являются однородными по отношению к услугам 35 класса МКТУ «реклама; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц] и коммерческие операции, связанные с их оптовой и розничной продажей; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», поскольку упомянутые услуги могут иметь аналогичную направленность, преследовать одинаковые цели и могут исходить от одного лица.

Высокая степень однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ наряду с выводом о сходстве сравниваемых знаков позволяет сделать вывод о наличии высокой вероятности смешения оспариваемого и противопоставленного знаков.

В отзыве на возражение содержится довод о том, что услуги 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей дверьми]; продвижение товаров, а именно дверей, для третьих лиц» оспариваемого знака имеют узкую направленность и не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного знака, которые имеют общие формулировки. Вместе с тем, указанное не свидетельствует об отсутствии однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ, так, неуточненные услуги 35 класса МКТУ противопоставленного знака могут иметь любую направленность, в том числе, относящуюся и к дверям.

Правообладателем указывается на то, что его деятельность связана с производством и продажей дверей различного назначения. В то время как противопоставленный товарный знак по свидетельству №406561 зарегистрирован в отношении различных товаров 29, 30 классов МКТУ и услуг 39, 43 класса МКТУ, исходя из чего можно сделать вывод о том, что основным видом деятельности, для индивидуализации которого используется противопоставленный товарный знак по свидетельству №406561, является производство и реализация продуктов питания. В связи с изложенным, правообладателем делается вывод об использовании сравниваемых товарных знаков для индивидуализации товаров и услуг в разных сферах деятельности. Кроме того, в отзыве указано на длительную историю деятельности правообладателя по производству и реализации дверей, что привело к узнаваемости оспариваемого товарного знака, что исключает риск смешения сравниваемых знаков. Вместе с тем, упомянутые факты о различной направленности деятельности лица, подавшего возражение, и правообладателя, а также об обстоятельствах использования оспариваемого товарного знака не снимают высокой степени сходства сравниваемых знаков, а также высокой степени однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ и не способны привести коллегия к иным выводам, чем те, которые сделаны в настоящем заключении.

Правообладателем указывается на высокую стоимость производимых им дверей, в связи с чем потребители проявляют большую внимательность при выборе соответствующих товаров. Однако, указанный довод не имеет отношения к существу рассматриваемого спора, поскольку предоставление правовой охраны оспаривается только в отношении услуг 35 класса МКТУ и не касается каких-либо товаров.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия находит убедительными доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с его сходством до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Что касается мнения правообладателя о злоупотреблении правом лицом, подавшим возражение, то исследование данного вопроса не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Вместе с тем, подача возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку прямо предусмотрена нормами законодательства (статья 1512 Кодекса).

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.12.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №597049 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.