

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 25.02.2022, 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 № 2020721683, при этом установила следующее.

ПОМЕСТЬЕ

Обозначение « _____ » по заявке №2020721683 подано 26.04.2020 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

Роспатентом 26.10.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020721683 в отношении скорректированного заявителем перечня услуг 35, 42, 43 классов МКТУ и всех испрашиваемых услуг 44, 45 классов МКТУ.

При этом отмечено, что в связи с корректировкой перечня были сняты основания для отказа, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса (были исключены идентичные услуги 35, 42 классов МКТУ с тождественным товарным знаком « **ПОМЕСТЬЕ** » по свидетельству № 221692, принадлежащим заявителю, а, следовательно, исключена ситуация дублирования правовой охраны), а также пунктом 6 статьи 1483 Кодекса (исключены однородные с



противопоставляемым товарным знаком «  » по свидетельству №589791 услуги 35 класса МКТУ), изначально указанное в уведомлении в качестве препятствия к регистрации, что позволило преодолеть несоответствие требованиям законодательства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.02.2022 поступило возражение на решение Роспатента.

Заявитель сообщает о дополнительных обстоятельствах, которые не были известны на дату вынесения оспариваемого решения и которые позволяют произвести регистрацию обозначения по заявке №2020721683 в отношении всех первоначально испрашиваемых (до сокращения перечня) услуг 35, 42, 43 классов МКТУ, за исключением дублирующих позиций с товарным знаком по свидетельству № 221692.

Указанным новым обстоятельством является решение Роспатента от 15.02.2022, которым предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 589791 признано недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, все заявленные услуги, кроме услуг «реклама» 35-го, «дизайн промышленный; дизайн художественный» 42-го, «услуги по обеспечению

пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания» 43-го классов МКТУ остаются неизменными как они были первоначально заявлены.

На основе вышеизложенного выражена просьба изменить решение Роспатента от 26.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020721683 в отношении в отношении всех заявленных услуг 35, 42, 43, 45 классов МКТУ, сократив услуги «реклама» 35-го, «дизайн промышленный; дизайн художественный» 42-го, «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания» 43-го классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.04.2020) поступления заявки №2020721683 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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

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 словесное обозначение

ПОМЕСТЬЕ

« _____ » по заявке №2020721683 выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [1] «  » свидетельству №589791 с приоритетом 30.08.2013 является комбинированным и состоит из словесного элемента “ПОМЕСТЬЕ”, выполненных буквами русского алфавита на фоне голубого квадрата, а также из изображения дома и тропинки к нему. Правовая охрана товарного знака действовала в отношении товаров 19 и услуг 35, 37 классов МКТУ. Решением Роспатента от 15.02.2022 предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 589791 признано недействительным частично, правовая охрана сохранена для товаров 19 и услуг 37 классов МКТУ.

Принадлежащий заявителю словесный товарный знак « **ПОМЕСТЬЕ** » по свидетельству №221692 с приоритетом от 26.01.2001 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере

бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба», 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; реализация товаров, указанных в 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34 классах; создание новых видов товаров; дизайн промышленный; дизайн художественный».

Обозначение «**ПОМЕСТЬЕ**» по заявке №2020721683 и товарный знак «**ПОМЕСТЬЕ**» по свидетельству №221692, зарегистрированный на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, являются тождественными, так как выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №221692 с приоритетом 26.01.2001 продлена до 26.01.2031 года.

Коллегия проанализировала испрашиваемый заявителем перечень услуг 35, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ (указанный в форме 004), а также перечень услуг 35, 42 классов МКТУ тождественного товарного знака по свидетельству №221692 того же лица и установила присутствие в них следующих тождественных услуг: 35 класса МКТУ - «реклама»; 42 класса МКТУ - «дизайн промышленный; дизайн художественный»; 43 класса МКТУ – «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания». Следует отметить, что именно перечисленные услуги 35, 42, 43 классов МКТУ заявитель просит исключить из испрашиваемого перечня, а остальные услуги в них, не являются тождественными.

В отсутствии указанных позиций, регистрация обозначения по заявке №2020721683 в отношении испрашиваемых услуг 35, 42, 43 классов МКТУ удовлетворяет требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а также статьи 1481 Кодекса, так как такая регистрация удостоверяет исключительное право владельца в отношении услуг, указанных в свидетельстве.

Рассмотрев довод об обстоятельстве прекращения правовой охраны противопоставляемого товарного знака по свидетельству № 589791 в отношении

всех услуг 35 класса МКТУ, а, следовательно, о допустимости регистрации обозначения по заявке №2020721683 в отношении всех первоначально заявленных услуг 35 класса МКТУ, то коллегия находит его обоснованным.

Так, решением Роспатента от 15.02.2022 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №589791 прекращена в отношении всех услуг 35 класса МКТУ. Соответствующие сведения опубликованы в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 15.02.2022, а также в официальном Бюллетене №4 за 2022 год.

Таким образом, противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №589791 заявителем преодолено, следовательно, товарный знак по заявке №2020721683 может быть зарегистрирован в объеме заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; услуги торговых центров по продаже товаров; оптовая и розничная продажа товаров; дистанционная продажа товаров потребителям».

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.02.2022, изменить решение Роспатента от 26.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020721683.