

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.01.2019, поданное Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №503278, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012711204 с приоритетом от 09.04.2012 зарегистрирован 26.12.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №503278 в отношении услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ЗАО “Банк Русский Стандарт”, Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ВИШНЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.01.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №503278 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Данное возражение было подписано представителем по доверенности Загировой А.Э.

Поскольку материалы возражения не содержали сведений о лице, подавшим возражение, включая его фамилию имя и отчество, и отсутствовала доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя Загировой А.Э., в адрес для переписки, указанный в возражении, 26.02.2019 было направлено уведомление об отказе в осуществлении юридически значимого действия, в котором было указано,

что на основании пункта 3.2 Правил ППС возражение не принимается к рассмотрению.

Заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконными действий Роспатента, связанных с отказом в принятии возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №503278.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2019 по делу №СИП-435/2019, оставленным в силе постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.01.2020, требования лица, подавшего возражение, были удовлетворены: суд признал незаконными действия Роспатента по отказу в принятии возражения от 22.01.2019 и обязал Роспатент повторно рассмотреть вопрос о принятии к рассмотрению этого возражения.

Таким образом, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №503278, поступившее 22.01.2019, принято к рассмотрению.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на товарный знак «Вишня», по свидетельству №186571 с приоритетом от 23.04.1998 в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения, поскольку содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ВИШНЯ/«Вишня»;

- услуги 35 класса МКТУ, в частности, «демонстрация товаров; 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; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам «реализация товаров; снабжение продовольственными товарами» 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №503278 недействительной полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии явился, и представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки производят совершенно разное зрительное впечатление за счет различных изобразительных элементов и графического исполнения словесных элементов товарных знаков, в связи с чем не являются сходными по графическому признаку сходства;

- доминирующее значение в противопоставленном товарном знаке принадлежит именно изобразительному элементу, с которого начинается осмотр обозначения и который легче воспринимается потребителем, так как особенности словесного обозначения «Вишня» носят не классический (оригинальный) вариант исполнения, что влечет за собой их фактическое визуальное различие;

- услуги 35 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №503278 не являются однородными услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №186571, так как они имеют различный круг потребителей. Расширительное толкование пересечения 35 и 42 классов МКТУ с учетом различий сфер применения нельзя считаться обоснованным и допустимым;

- 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 настоящего Кодекса. Именно на нарушение подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в возражении указывает лицо, подавшее возражение. Публикация сведений о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку была осуществлена 25.01.2014. В связи с чем подача возражения произведена с пропуском пятилетнего срока со дня публикации

сведений о предоставлении правовой охраны указанному товарному знаку на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

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

С учетом даты приоритета (09.04.2012) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6(2) 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются 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 №503278 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 №503278 были опубликованы 25.01.2014 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 №503278 начинается с 26.01.2014 и заканчивается 25.01.2019. Следует констатировать, что настоящее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №503278 было подано Ибатуллиным А.В. 22.01.2019 (согласно штампу почтового отделения связи на конверте, в котором поступило возражение), то есть 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 «ВИШНЯ» по свидетельству №503278 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «» по свидетельству №186571 является комбинированным, состоящим из стилизованного изображения плодов вишни и цветков вишни, под которым расположен словесный элемент «Вишня», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Изобразительный и словесный элементы помещены на фоне стилизованного

прямоугольника. Знак выполнен в красном, бордовом, сиреневом, желтом, белом, голубом, светло-зеленом, зеленом, черном, бежевом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ [1].

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

По мнению лица, подавшего возражение, сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные элементы «ВИШНЯ»/«Вишня».

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что в противопоставленном товарном знаке сильным элементом является словесный элемент «Вишня», поскольку изобразительный элемент в виде стилизованной вишни играет вспомогательную роль и усиливает ассоциацию со словесным элементом «Вишня».

Таким образом, из изложенного следует, что сравниваемые товарные знаки являются сходными в силу фонетического и семантического тождества словесных «ВИШНЯ»/«Вишня».

Графические отличия сравниваемых товарных знаков, не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического сходства словесных элементов.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №503278 и противопоставленного знака [1], показал следующее.

Анализ перечней сравниваемых знаков показал, что услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; 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; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» оспариваемого товарного знака, и услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров; снабжение продовольственными товарами» противопоставленного товарного знака [1] являются однородными, поскольку относятся к одному виду услуг – услугам по продаже и продвижению товаров, имеют одно назначение и круг потребителей.

Остальные услуги 35, 36, 38, 42 классов МКТУ оспариваемого товарного знака не являются однородными с указанными выше услугами 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к иному виду услуг и имеют иное назначение.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №503278 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.01.2019 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №503278 в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; 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; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)».**