

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.12.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021702845 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2021702845, поданной 26.01.2021, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение: **Скала** .

Роспатентом 30.07.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021702845 в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне, в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] в отношении всех услуг 35 класса МКТУ не отвечает требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку выявлены сходные до степени смешения товарные знаки:

- «СКАЛА» [2] по свидетельству № 574801 с приоритетом от 17.12.2014, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя Ибатуллина А.В., 450513, Республика Башкортостан, р-н Уфимский, с.с. Николаевский, с. Нурлино, ул. Комсомольская, д. 2 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. Экспертизой не приняты доводы заявителя о принадлежности ему товарного знака [2], поскольку адреса не совпадают;



- «» [3] по свидетельству № 230642 с приоритетом от 05.04.2001 (срок действия регистрации продлен до 05.04.2031 г.), зарегистрированного ранее на ООО Производственную компанию «ЭЛАИ», г. Новосибирск в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. Заявитель не оспаривал сходство и однородность услуг 35 класса МКТУ, а именно: *«реклама; распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях»* противопоставленного товарного знака по свидетельству № 230642.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 06.12.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.07.2022.

Доводы возражения, поступившего 06.12.2022, сводятся к следующему:

- в ответе на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения [1] требованиям законодательства указано, что товарный знак [2] принадлежит заявителю;
- заявителем приведены ссылки на судебную практику, например, дела № СИП-17/2017, № СИП-427/2015 и т.д. Исходя из судебной практики следует, что «тождество правообладателя противопоставленного знака обслуживания и лица, подавшего заявку на регистрацию сходного с ним обозначения, является фактом, который не зависит от своевременности или несвоевременности уведомления Роспатента об изменении относящихся к государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации сведений о правообладателе: наименования или имени, места нахождения или места жительства и адреса для переписки (пункт 1 статьи 1232 Кодекса)».

На основании изложенного в возражении, поступившем 06.12.2022, содержится

просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, в том числе в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания коллегии.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (26.01.2021) заявки № 2021702845 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно пункту 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 звуко сочетаний 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.

Согласно пункту 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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение *Скала* [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным

шрифтом буквами русского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы приведены следующие сходные до степени смешения товарные знаки:

- «**СКАЛА**» [2] по свидетельству № 574801 с приоритетом от 17.12.2014. Правообладатель: Ибатуллин А.В., 450513, Республика Башкортостан, р-н Уфимский, с.с.Николаевский, с. Нурлино, ул. Комсомольская, д. 2. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ *«розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); продажа аукционная; 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; продажа товаров; магазины; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям»*;



- «**СКАЛА**» [3] по свидетельству № 230642 с приоритетом от 05.04.2001 (срок действия регистрации продлен до 05.04.2031 г.). Правообладатель: ООО Производственная компания «ЭЛАИ», г. Новосибирск. Правовая охрана товарного знака [3] действует на территории Российской Федерации в отношении услуги 35 класса МКТУ *«реклама»*, в цветовом сочетании: «синий, красный, белый».

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения. К данным обстоятельствам относится следующее.

Отчуждение исключительного права на противопоставленный товарный знак [2] в пользу заявителя (дата и номер государственной регистрации договора: РД0224786, дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и

знаков обслуживания Российской Федерации: 08.06.2017 г.) в отношении услуг 35 класса МКТУ устраняет причины по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ *«розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; услуги торговых центров по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям»*, связанных с продажами, реализацией. При этом идентификатор ОГРН (ОГРНИП) Ибатуллина А.В. как в случае товарного знака по свидетельству № 574801 [2], так и в отношении рассматриваемой заявки № 2021702845 совпадают: 311028012400084.

Заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] не идентичны, имеют визуальные различия, обусловленные разным зрительным впечатлением, шрифтовым исполнением, использованием заглавных и строчных букв при их написании, что не приведет к двойной регистрации средств индивидуализации в отношении идентичных услуг 35 класса МКТУ.

Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению [1] требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ, связанных с продажами, отсутствуют.

В отношении противопоставленного товарного знака [3] коллегия отмечает, что его сходство с заявленным обозначением [1] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «Скала» / «СКАЛА», входящих в их состав. При этом визуальное сходство обусловлено использованием при написании сравниваемых словесных элементов «Скала» / «СКАЛА» букв русского алфавита. Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ, указанных в заявленном перечне и перечне противопоставленного знака [3], показал следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы; реклама; демонстрация товаров; оформление витрин; распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям»* и услуги 35 класса МКТУ *«реклама»* противопоставленного знака [3] либо идентичны, либо относятся к одному родовому понятию *«услуги в области рекламы»*, имеют общее назначение (с целью рекламирования), общий круг потребителей, встречаются в одном сегменте рынка, что свидетельствует об их однородности.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [3] являются сходными до степени смешения в отношении части однородных услуг 35 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [3], а также однородность сравниваемых услуг 35 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении части услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 06.12.2022, изменить решение Роспатента от 30.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021702845.