


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 19.12.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 839070, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Ладожские новости», Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Имени Морозова (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака « ПОСЕЛОК» с приоритетом от 16.07.2021 по заявке № 2021744693 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.11.2021 за № 839070 в отношении товаров 16 и услуг 41 и 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «БТТК», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.12.2022, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 839070 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- на имя лица, подавшего возражение, зарегистрировано средство массовой информации – периодическое издание – газета «Ладожские новости», на каждой странице номеров которого, начиная с 2005 года, используется обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком;

- лицо, подавшее возражение, ведет деятельность средства массовой информации, которая однородна следующим товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 839070: *«альбомы; альманахи; атласы; афиши / плакаты; баннеры бумажные; билеты; бирки багажные из бумаги; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; брошюры; буклеты; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага для рисования и каллиграфии; бумага из древесной массы; бумага копировальная; бумага офисная; бумага почтовая; бумага; бюллетени информационные; валики для пишущих машин; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; изображения графические; календари; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; карты географические; карты или ленты бумажные для записи программ для вычислительных машин; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; каталоги; клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или бытовые; клей рыбий для канцелярских или бытовых целей; клейковина [клей] для канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; клише типографские; книги; книги для раскрашивания; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или картонные; коробки для штемпелей [печатей]; коробки с красками [школьные принадлежности]; корректоры жидкие [канторские принадлежности]; купоны печатные; лекала [канцелярские принадлежности]; лекала чертежные; ленты*

бумажные, за исключением галантерейных изделий или украшений для волос; ленты гуммированные [канцелярские товары]; ленты для пишущих машин; ленты для штрих-кодов; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие [канторские принадлежности]; ленты красящие; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; листовки / флаеры; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы вязкозные для упаковки; листы из регенерированной целлюлозы для упаковки; литеры типографские [цифровые и буквенные]; литографии; марки почтовые; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; машины пишущие электрические или неэлектрические; машины франкировальные офисные; мольберты; муштабели для художников; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; несесеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; обертки для бутылок бумажные или картонные; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; палитры для художников; полоски клейкие для канцелярских или бытовых целей; полосы клейкие для скрепления переплетов [переплетное дело]; полотно для нанесения краски в машинах для репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в множительных аппаратах; полотно для переплетных работ; полотно клейкое для канцелярских целей; полотно офсетное нетекстильное; приборы письменные; приборы чернильные; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; приспособления для подачи клейкой ленты [офисные принадлежности]; приспособления для приклеивания этикеток ручные; продукция печатная; произведения искусства литографические; проспекты; расписания печатные; регистры; реглеты типографские; реестры; резаки для бумаги [офисные принадлежности]; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; столы наборные [печатное дело]; тетради; устройства для запечатывания конвертов

конторские; устройства для запечатывания конторские; устройства для наклеивания фотографий; устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; учебники [пособия]; фотографии [отпечатанные]; холсты для картин; чернила; чертежи [синьки]; шрифты типографские; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона» (16 класса МКТУ), «библиотеки передвижные; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов; услуги каллиграфов» (41 класс МКТУ);

- товарный знак по свидетельству № 839070 тождественен обозначению, которое использует лицо, подавшее возражение, способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги населению и предлагающего определенные товары;

- лицо, подавшее возражение, использует обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку, в качестве коммерческого обозначения с 2005 года;

- периодическое издание лица, подавшего возражение, маркируемое обозначением «Наш поселок», распространяется в пределах территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области (поселок им. Морозова) и на сайте <https://adminmgr.ru/> с 2005 года, что подтверждает факт известности коммерческого обозначения лица, подавшего возражение, в пределах определенной территории.

В связи с вышеизложенным лицо, подавшее возражение, выразило просьбу о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 839070 в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам, для которых лицом, подавшим возражение, используется обозначение «Наш поселок».

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) Копия первой страницы выпуска газеты «Ладожские новости» от 15.07.2005;
- (2) Копия четвертой страницы выпуска газеты «Ладожские новости» от 15.07.2005;
- (3) Копия первой страницы выпуска газеты «Ладожские новости» от 01.10.2012;
- (4) Копия второй страницы выпуска газеты «Ладожские новости» от 01.10.2012;
- (5) Копия первой страницы выпуска газеты «Ладожские новости» от 01.08.2021;
- (6) Копия третьей страницы выпуска газеты «Ладожские новости» от 01.08.2021.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, 27.01.2023 представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- лицо, подавшее возражение, не может быть признано заинтересованным в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 839070;

- правообладатель никогда не препятствовал использованию спорного обозначения в материалах газеты «Ладожские новости»;

- лицо, подавшее возражение, не заинтересовано в получении правовой охраны на спорное обозначение;

- зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству № 839070 комбинированное обозначение не способно вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя;

- из представленных с возражением документов не следует ни факт введения товаров / услуг в гражданский оборот, ни известность лица, подавшего возражение, в качестве изготовителя указанных товаров и услуг;

- тираж газеты «Ладожские новости» составляет 5000 экземпляров, сведений о территории распространения газеты, о способе ее распространения, о количестве

потребителей, которые получили указанную газету хотя бы однократно, возражение не содержит;

- правообладатель не согласен с доводом возражения о том, что товары и услуги 16 и 41 классов МКТУ, перечисленные в возражении, однородны деятельности средства массовой информации, так как такая однородность может быть установлена лишь в отношении малой части оспариваемых товаров и услуг, а именно: «альбомы; альманахи; атласы; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; каталоги; книжки-комиксы; материалы графические печатные; продукция печатная; проспекты», «предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных»;

- из представленных с возражением материалов затруднительно определить, какую конкретно деятельность осуществляет лицо, подавшее возражение;

- противопоставляемое в возражении обозначение не является коммерческим обозначением, поскольку не используется для индивидуализации торгового, промышленного или другого предприятия, являющегося недвижимостью;

- печать газеты осуществлялась через третье лицо, в связи с чем определить, есть ли у лица, подавшего возражение, какое-либо имущество, не представляется возможным;

- у лица, подавшего возражение, отсутствует право на коммерческое обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком, как следствие, отсутствует заинтересованность по указанному основанию.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 839070.

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

С учетом даты (16.07.2021) подачи заявки на регистрацию 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не

противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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).



Оспариваемый товарный знак « » по свидетельству № 839070 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения крепостной стены, заканчивающейся с правой стороны круглой башней с остроконечной крышей, и словесный элемент «Наш поселок», выполненный заглавными буквами русского алфавита и разделенный изобразительным элементом. Товарный знак выполнен в зеленом цвете. Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в отношении товаров и услуг 16, 41, 45 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 839070 оспаривается лицом, подавшим возражение, по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

В возражении отмечается, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, при издании средства массовой информации – газеты «Ладожские новости», в силу чего регистрация оспариваемого товарного знака нарушает право указанного лица на коммерческое обозначение и вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя части товаров / услуг.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оценка заинтересованности лица, подавшего возражение, осуществляется, исходя из оснований оспаривания, предусмотренных пунктами 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации

предприятия (например, магазина, ресторана и так далее) (см. пункт 177 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Учитывая, что действующим законодательством не предусмотрена регистрация коммерческих обозначений, факт наличия вышеназванных условий может устанавливаться только на основании документов, подтверждающих фактическое использование коммерческого обозначения. Таким образом, право на коммерческое обозначение может быть признано только в рамках конкретного разбирательства.

При этом заинтересованными могут быть признаны не только производители товаров / услуг, но и иные лица, стремящиеся к использованию в гражданском обороте обозначений, тождественных или сходных с оспариваемым товарным знаком.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что является обладателем исключительного права на коммерческое обозначение, индивидуализирующее принадлежащее ему предприятие, сходное с оспариваемым товарным знаком, а также указывает на возможность введения потребителей в заблуждение в связи с тем, что обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком, используется на каждом экземпляре издаваемой лицом, подавшим возражение, газеты.

Названные обстоятельства обуславливают заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Ладожские новости», Ленинградская область, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 839070, что не означает признания убедительности доводов возражения о несоответствии спорной регистрации пунктам 3, 8 статьи 1483 Кодекса по существу.

Доводы о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в возражении обоснованы тем, что обозначения, сходные с оспариваемым товарным знаком, используются на каждом экземпляре газеты, издаваемой лицом, подавшим возражение, что, по его мнению, приводит к

вероятности введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги населению и предлагающего определенные товары.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте потребителя.

В этой связи коллегия отмечает следующее.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ, лицо, подавшее возражение, осуществляет издательскую деятельность. Согласно представленным экземплярам периодического издания, газета «Ладожские новости» издается на основании регистрации средства массовой информации ПИ № ФС2-7542 от 04.05.2005 тиражом 5000 экземпляров. Учредителем средства массовой информации является Родионов Е.Б., являющийся единственным участником организации – лица, подавшего возражение.



На страницах печатного издания использованы обозначения «



», которые воспроизводят изобразительный элемент оспариваемого товарного знака, а также производят общее сходное с ним зрительное впечатление, несмотря на некоторые отличия.

Таким образом, ранее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака обозначения, сходные с оспариваемым товарным знаком, размещались иным лицом на страницах периодического печатного издания, то есть товарах 16 класса МКТУ, которые однородны товарам *«акварели [картины]; альбомы; альманахи; афиши / плакаты; баннеры бумажные; билеты; бирки багажные из бумаги; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; брошюры; буклеты; бумага офисная; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; газеты; гравюры; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; изображения графические; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; карточки; карты*

коллекционные, за исключением используемых для игр; каталоги; книги; книги для раскрашивания; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; конверты [канцелярские товары]; купоны печатные; листовки / флаеры; литографии; марки почтовые; олеографии; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; папки на кольцах; папки-обложки для документов; песенники; портреты; произведения искусства литографические; проспекты; расписания печатные; регистры; реестры; репродукции графические; тетради; товары писчебумажные; фотогравюры; хромолитографии; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона» (относятся к продукции полиграфической) и услугам «издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов» (относятся к услугам редакционно-издательским) оспариваемой регистрации.

Вместе с тем данные обстоятельства сами по себе не обуславливают вывод о введении потребителя в заблуждение по следующим причинам.

Для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и производителем этих товаров.

Имеющиеся доказательства не дают оснований для утверждения о возникновении у потребителей устойчивой ассоциативной связи спорного обозначения с товарами и услугами лица, подавшего возражение, поскольку газета «Ладожские новости» имеет небольшой тираж и локальное распространение (распространяется в пределах территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области (поселок им. Морозова) и на сайте <https://adminmgr.ru/>).

Принимая во внимания территорию Российской Федерации, оснований для вывода о том, что средний российский потребитель может ассоциировать противопоставляемое обозначение исключительно с периодическим изданием лица, подавшего возражение, не имеется.

Таким образом, довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству № 839070 положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса является недоказанным.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как произведенного в нарушение права иного лица на коммерческое обозначение, коллегией установлено следующее.

В силу положений статьи 1538 Кодекса, возникновение исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий: оно должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий (см. положения статей 1539, 1540 Кодекса).



Таким образом, коммерческое обозначение используется для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации (пункт 1 статьи 1540 Кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Документов о том, что лицу, подавшему возражение, в период, предшествующий дате подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, принадлежал какой-либо имущественный комплекс (объект недвижимости), для индивидуализации которого лицом, подавшим возражение, использовались бы противопоставляемые обозначения, в материалах возражения не представлено. Ни одно из имеющихся в деле доказательств, не позволяет утверждать, какое обозначение

размещалось на вывесках помещений, составляющих имущественный комплекс лица, подавшего возражение.



Что касается размещения обозначений «  », «  » на товарах, то следует обратить внимание на то, что лицо, подавшее возражение, применяет эти обозначения для маркировки товаров, но не предприятия. Применение указанного обозначения для индивидуализации предприятия как имущественного комплекса, материалами возражения не проиллюстрировано.

Все сказанное не позволяет сделать вывод о наличии у лица, подавшего возражение, предприятия (имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности), индивидуализация которого осуществляется противопоставляемым обозначением (обозначениями), следовательно, довод о нарушении оспариваемой регистрацией исключительного права лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение материалами возражения не доказан.

Резюмируя изложенное, коллегия не имеет основания для вывода о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.12.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 839070.