


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии 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 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.03.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 741299, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-ПРИОРИТЕТ» РТИ, Самарская область, город Тольятти, (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2019711200 с приоритетом от 14.03.2019 зарегистрирован 14.01.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №741299 на имя Общества с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-ПРИОРИТЕТ», Самарская область, город Тольятти (далее – правообладатель) в отношении товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет комбинированное обозначение, включающее буквенно-графический элемент из букв «БП» и изображения капли над

ними, а также из словесных элементов «БИЗНЕС-ПРИОРИТЕТ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.03.2020 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №741299 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему. Лицу, подавшему возражение, принадлежит право на фирменное наименование, включающее словесные элементы «БИЗНЕС-ПРИОРИТЕТ», а именно Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-ПРИОРИТЕТ» РТИ, право на которое зарегистрировано с 28.02.2017 г.

Лицо, подавшее возражение, является производителем комплектующих для автомобилей, например, опор двигателей для отечественных автомобилей, отбойников амортизаторов задней и передней подвески для всех отечественных автомобилей и некоторых видов импортных автомобилей, трубок и шлангов топливной системы и др., также имеет своё производство в городе Волжском, продаёт свою продукцию не только на территории Самарской области, но и в других регионах России: Нижний Новгород, Воронеж, Челябинск, Балаково, Москва, Миасс, а также в Казахстан.

Продукция лица, подавшего возражение, относится к товарам 12 класса МКТУ, также осуществляется деятельность, относящаяся к услугам 35 класса МКТУ. Известность продукции и самого Общества с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-ПРИОРИТЕТ» РТИ на территории России подтверждается договорами поставки, товарными накладными, а также письмами клиентов.

Таким образом, регистрация обозначения «БИЗНЕС-ПРИОРИТЕТ» в качестве товарного знака на имя другого юридического лица вводит потребителя в заблуждение и наносит ущерб деятельности компании.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №741299 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

(1) Благодарственные письма в адрес Общества с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-ПРИОРИТЕТ» РТИ от компаний «РОСТ ЕДИНОЙ КОМПАНИИ», «АВЕРС», от Индивидуального предпринимателя Бочарова Сергея Юрьевича;

(2) Договоры поставки №15/2019 от 17.06.2019, №07/2017 от 03.05.2017, №37 от 20.06.2017, № 04/2019 от 15.01.2019, №09/2017 от 05.05.2017, №02/2018 от 23.01.2018, №01/2019 от 10.01.2019, №03/2017 от 28.04.2017, №08/2017 от 02.05.2017;

(3) Сводная таблица о продажах по месяцам за 2017 год; 2018 год; 2019 год; Оборотно-сальдовая ведомость по счету за 9 месяцев 2020 года;

(4) Ответ ООО «Симбирский центр сертификации» на запрос ООО «БИЗНЕС-ПРИОРИТЕТ» РТИ о сертификации товаров 12 класса МКТУ;

(5) Сертификат соответствия ЕВРАЗЭС от 11.12.2019;

(6) Уведомление о постановке на учет в налоговом органе от 27.04.2017;

(7) Товарные накладные № 505 от 24.12.2019, №516 от 20.12.2019, №321 от 27.09.2018, №423 от 24.10.2019, №483 от 03.12.2019, №464 от 19.11.2019, №430 от 25.12.2018, №312 от 21.08.2019.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 27.03.2020 возражением, представил отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему.

В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 26.11.2020 г. об изменении наименования подателя возражения на следующее: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Прайм» РТИ. Данное обстоятельство подтверждается посредством открытых источников информации <https://egrul.nalog.ru/>. Данные регистрационные действия совершены подателем

возражения в связи с тем, что ООО «Бизнес-приоритет» подало в Арбитражный суд Самарской области исковое заявление об обязанности ООО «Бизнес-Приоритет» РТИ прекратить использование обозначения «Бизнес-Приоритет» (<https://samara.arbitr.ru>, дело № А55-33401/2020).

Таким образом, товарный знак по свидетельству № 741299 и наименование подателя возражения более не сходны до степени смешения, в силу чего последний не имеет правомерного интереса в прекращении правовой охраны товарного знака. Кроме того, основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку определены пунктом 2 статьи 1512 Кодекса, в абзаце девятом которого сказано, что положения подпунктов 1 - 3 настоящего пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения.

Правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №741299.

Рассмотрение возражения неоднократно переносилось. Участники делопроизводства, уведомленные в надлежащем порядке, на заседание коллегии, назначенное на 16.12.2020, не явились. В письменных дополнениях от 16.12.2020 к отзыву правообладателя содержится просьба рассмотреть дело в отсутствие представителя.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.03.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 или коммерческим

обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 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.

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).

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.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Из представленных в возражении документов следует, что Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-ПРИОРИТЕТ» РТИ было зарегистрировано в качестве юридического лица 28.02.2017 г. Факт регистрации данной организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты приоритета (14.03.2019) оспариваемой регистрации №741299.

Правообладателем оспариваемого товарного знака на дату подачи возражения (то есть на 27.03.2020 г.) являлось Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-ПРИОРИТЕТ», 445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Магистральная, 11, помещ. 1, зарегистрированное в качестве юридического лица 10.08.2017 г., то есть позднее, чем лицо, подавшее возражение.

Роспатентом 12.05.2020 зарегистрирован переход прав на товарный знак по свидетельству №741299 по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг к Обществу с ограниченной ответственностью «Бизнес-Приоритет», 445013, Самарская обл., г. Тольятти, Иркутский пр-д, д. 22, которое зарегистрировано в качестве юридического лица 26.06.2008, то есть ранее возникновения права на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

Однако, несмотря на наличие старшего права на фирменное наименование «БИЗНЕС-ПРИОРИТЕТ» у правообладателя оспариваемого товарного знака, к материалам отзыва не приобщены документы, свидетельствующие о фактическом использовании этого фирменного наименования в отношении товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ. Следовательно, коллегия сопоставляет исключительно разные средства индивидуализации, а именно оспариваемый товарный знак и право на фирменное наименование «БИЗНЕС-ПРИОРИТЕТ» лица, подавшего возражение.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно:

обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Согласно выписке ЕГРЮЛ относительно лица, подавшего возражение, его право на фирменное наименование Общества с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-ПРИОРИТЕТ» возникло 28.02.2017 г., то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Индивидуализирующая часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, «БИЗНЕС-ПРИОРИТЕТ» является сходной до степени смешения с



оспариваемым товарным знаком «» по свидетельству №741299, так как включает тождественный словесный элемент «БИЗНЕС-ПРИОРИТЕТ», на который падает логическое ударение и с которого начинается прочтение средства индивидуализации.

Представленные с возражением документы (1-3, 5, 7) свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием начиная с 2017 года производило и вводило в гражданский оборот такие товары, как опоры двигателей, отбойники амортизаторов задней и передней подвески автомобилей, трубки и шланги топливной системы. Данные товары и услуги однородны таким товарам 12 класса МКТУ, как *«зажимы для крепления запчастей к автомобильным кузовам; замки капотов для транспортных средств; комплекты тормозные для транспортных средств; опоры двигателей для наземных транспортных средств; трансмиссии для наземных транспортных средств; части ходовые транспортных средств; элементы трансмиссии и рулевого управления, части к ним, включенные в 12 класс; трубки тормозные для транспортных средств; шланги тормозные для транспортных средств; трубки топливные для транспортных средств; шланги топливные для транспортных средств; трубопроводы гидравлического привода тормозов; шланги гибкие с наконечниками в сборе гидравлического привода*



*тормозов; детали направляющего аппарата подвески; подвеска двигателя для транспортного средства; рычаги передней подвески; рычаги в сборе подвески двигателя; штанги продольные задней подвески со втулками в сборе; штанги поперечные задней подвески со втулками в сборе; элементы крепления двигателя; трубки топливные; иланги топливные» и услугам 35 класса МКТУ «услуги по розничной, оптовой продаже товаров», перечисленным в перечне оспариваемого товарного знака.*

Таким образом, коллегия признает наличие признаков несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 12 и части услуг 35 классов МКТУ на дату подачи возражения, а именно на 27.03.2020.

Однако на дату рассмотрения возражения, а именно на 16.12.2020, имели место обстоятельства, препятствующие прекращению правовой охраны оспариваемого товарного знака по основанию несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. В частности, согласно открытым сведениям официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации (<https://egrul.nalog.ru/>) 26.11.2020 в Единый государственный реестр юридический лиц внесены сведения об изменении наименования лица, подавшего возражение, на общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-прайм РТИ".

Словесные элементы оспариваемого товарного знака «БИЗНЕС-ПРИОРИТЕТ» существенно отличаются от индивидуализирующей части фирменного наименования лица, подавшего возражение, – «БИЗНЕС-ПРАЙМ». Слово «Бизнес» является слабым элементом сравниваемых обозначений, так как представляет собой обобщённое наименование сферы деятельности субъектов предпринимательства, к которым относятся участники делопроизводства. Таким образом, слова «ПРИОРИТЕТ» и «ПРАЙМ» выполняют основную индивидуализирующую нагрузку. Указанные словесные элементы имеют различную фонетику за счет разного количества слогов и общей длины слова, разной последовательности разных букв.

Семантически словесный элемент «ПРАЙМ» имеет значение “основной, главный, первичный”. Семантика слова «ПРИОРИТЕТ» сводится к обозначению важности, преимущества перед остальными. Таким образом, семантика сравниваемых обозначений отличается.

С точки зрения визуального восприятия, сравниваемые словосочетания имеют разную длину, так как слово «ПРИОРИТЕТ» занимает большее пространственное положение, нежели слово «ПРАЙМ».

Учитывая изложенное, сравниваемые словесные элементы не являются сходными. Следовательно обстоятельства, установленные на дату подачи возражения, утрачены на дату его рассмотрения. В частности на дату рассмотрения возражения (16.12.2020) отсутствуют необходимые признаки сходства действующего фирменного наименования лица, подавшего возражения, и оспариваемого товарного знака, а также утрачена заинтересованность лица, подавшего возражение, в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №741299, так как оспариваемым товарным знаком не нарушаются права лица, подавшего возражения на фирменное наименование «БИЗНЕС-ПРАЙМ».

В отношении основания оспаривания товарного знака по свидетельству №741299 ввиду его несоответствия требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Для применения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегии необходимо установить вероятные ассоциативные связи оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, на дату, предшествующую дате приоритета оспариваемого товарного знака.

Представленные документы, представляющие собой договоры поставки, накладные к ним, сертификаты соответствия свидетельствуют о производстве и введении в гражданский оборот лицом, подавшим возражение, товаров 12 класса МКТУ и оказание услуг 35 классов МКТУ. Коллегия не ставит под сомнение изложенные факты.

Вместе с тем для вывода о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, необходимо предоставить документы относительно масштабов такого производства, узнаваемости обозначения на рынке соответствующей продукции, как продукции исключительно лица, падавшего возражение. При этом учитывается степень информированности потребителя о таком обозначении. В рамках представленных с возражением материалов (1-7) перечисленные документы отсутствуют.

Учитывая изложенные обстоятельства, регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя не вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, и лица, оказывающего услуги, следовательно, нет оснований для применения положений пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы правообладателя о производстве по делу № А55-33401/2020 в Арбитражном суде города Самарской области не обоснованы, так как согласно данным о движении дела – исковое заявление оставлено без движения (<https://kad.arbitr.ru/Card/a864f408-6e98-4ae8-adab-ba794b1c6368>).

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.03.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 741299.**