

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.10.2020, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 551232, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 13.05.2014 по заявке № 2014715863 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.08.2015 за № 551232 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АМ-Менеджмент», г. Калининград (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 16, 20 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В возражении и дополнении к нему, поступивших в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.10.2020 и 16.02.2021,

выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 551232 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения к нему сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком

депо

по свидетельству №683720 – (2) с приоритетом от 23.07.2007 (срок действия регистрации продлен до 23.07.2027), принадлежащим лицу, подавшему возражение;

- сходство сравниваемых знаков (1) и (2) обусловлено тем, что они содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ДЕПО» - «depo»;

- при этом, несмотря на то, что в оспариваемом товарном знаке (1) словесный элемент «ОФИС» не исключен из самостоятельной правовой охраны, указанный элемент характеризуют товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован данный товарный знак, что подтверждается большим количеством зарегистрированных Роспатентом товарных знаков, в которых словесный элемент «ОФИС» является неохраняемым элементом (лицом, подавшим возражение, приведены примеры данных товарных знаков);

- наличие в оспариваемом знаке изобразительного элемента и выполнение его в цвете, в данном случае не влияет на вывод о сходстве сравниваемых знаков (1) и (2);

- высокая степень однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки (1) и (2), может компенсировать возможно низкую степень сходства этих знаков;

- в подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, приводит судебную практику;

ОФИСДЕПО

- что касается наличия товарного знака по свидетельству №268293, ранее зарегистрированного на имя правообладателя, то данный факт не

отменяет несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №551232 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №551232, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки производят разное общезрительное впечатление, в силу того, что оспариваемый товарный знак (1) является комбинированным и представляет собой оригинальную графическую композицию, выполненную в темно-синем, светло-фиолетовом, белом цветовом сочетании, в котором словесный элемент «ОФИСДЕПО» выполнен в оригинальной графике, в то время, как противопоставленный знак (2) является словесным, выполненным стандартным шрифтом черным цветом;

- фонетическое различие обусловлено разной фонетической длиной сравниваемых словесных элементов «ОФИСДЕПО» - «depo»;

- различие сравниваемых знаков усиливается наличием в оспариваемом товарном знаке (1) дополнительного словесного элемента «ВСЕ ДЛЯ БИЗНЕСА»;

- в сравниваемые знаки заложены разные понятия и идеи и, следовательно, несходны семантически. Так, благодаря словесному элементу «ОФИС», оспариваемый товарный знак (1) воспринимается в значении офиса - конторы, в которой работают служащие предприятия, осуществляющие офисную деятельность, в то время, как противопоставленный знак (2), с учетом семантика слова «depo», воспринимается как предприятие, осуществляющее эксплуатацию и ремонт подвижного состава железных дорог, городского транспорта, пожарных машин;

- правообладатель отмечает, что противопоставленный товарный знак (2) зарегистрирован в отношении товаров 18, 25, 34 и услуг 40, 42 классов МКТУ, которые не имеют отношения к бизнесу, следовательно, у потребителя не возникает угроза смешения сравниваемых товарных знаков;

- правообладатель отмечает, что ранее был зарегистрирован товарный знак



по свидетельству №268293 с приоритетом от 21.04.2003 – (3), исключительное право на который принадлежит ему с 2012 года, согласно зарегистрированному Роспатентом договору об отчуждении исключительного права на данный товарный знак за № РД0110978 от 15.10.2012. Вместе с тем, поскольку срок действия товарного знака (3) не был им продлен, была подана



заявка №2014715863 на регистрацию товарного знака (оспариваемый товарный знак).

Таким образом, оспариваемый товарный знак используется правообладателем задолго, до даты (22.11.2018) регистрации Роспатентом договора об отчуждении исключительного права на товарный знак



, когда лицо, подавшее возражение, стало правообладателем данного товарного знака (противопоставленный товарный знак).

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №551232.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.05.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 требованиями 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.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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

Заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлено тем, что ИП Ибатуллин А.В., являющегося правообладателем товарного знака по свидетельству

№683720 – (2), с которым оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 551232 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ОФИСДЕПО» и «ВСЕ ДЛЯ БИЗНЕСА» (неохраняемый элемент) и изобразительный элемент в виде волнистой линии. Знак выполнен в темно-синем, светло-фиолетовом, белом цветовом сочетании.

Противопоставленный знак по свидетельству №683720 – (2) является словесным, выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ оспариваемой регистрации на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В оспариваемом товарном знаке (1) словесный элемент «ОФИСДЕПО» состоит из двух частей «ОФИС» и «ДЕПО».

При этом словесный элемент «ОФИС» применительно к товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован способен вызывать ассоциации товаров и услуг с определенным назначением, в связи с чем словесный элемент «ДЕПО» является сильным элементом оспариваемого знака.

Кроме того, если обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Следует также отметить, что при анализе сравниваемых обозначений коллегия учитывала, что в комбинированных обозначениях именно словесный элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя, поскольку он легче запоминается и, как правило, является главным средством индивидуализации товара.

С учетом изложенного сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком (1) обусловлено тем, что они содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ДЕПО» - «dero», которые несут в обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

При этом коллегия отмечает, что в словесных элементах «ДЕПО» - «dero» первые, вторые, четвертые буквы «D», «E» «O» имеют одинаков начертание как в русском, так и в латинском алфавитах, в связи с чем слова могут восприниматься в одном значении (dero – в переводе с английского языка на русский язык означает депо, см. Яндекс-переводчик).

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми знаками (1) и (2) имеются визуальные отличия, однако в данном случае они второстепенны, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического и семантического сходства словесных элементов «ДЕПО» - «dero».

Анализ однородности сопоставляемых товаров и услуг показал следующее.

Правовая охрана оспариваемому знаку (1) предоставлена в отношении товаров 09, 16, 20 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Правовая охрана противопоставленного знака (2) в настоящее время сохранена в отношении товаров 18, 20, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Товары 20 класса МКТУ *«мебель офисная»*, указанные в перечне оспариваемой регистрации, идентичны товарам 20 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака (2).

Товары 16 класса МКТУ *«шкафчики для канцелярских принадлежностей (офисное оборудование)»*, указанные в перечне оспариваемой регистрации, однородны товарам 20 класса МКТУ *«мебель офисная»*, указанным в перечне противопоставленного знака (2), поскольку относятся к одной родовой категории товаров «мебель», имеют одно назначение «мебель для офиса» и один круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях;*

организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прокат офисного оборудования и аппаратов; публикация рекламных текстов; распространение образцов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); распространение рекламных материалов», указанные в перечне оспариваемой регистрации, однородны услугам 35 класса МКТУ «реклама, аренда площадей для размещения рекламы, организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях, продвижение товаров, в том числе оптовая и розничная торговля», указанным в перечне противопоставленного знака (2), поскольку относятся к одной родовой категории услуг «продвижение товаров, которые включают торговую и рекламную деятельность и оказываются с целью повышение спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров.

Что касается остальных оспариваемых товаров 09, 16 и услуг 35 классов МКТУ, то коллегия отмечает следующее.

Оспариваемые товары 09 класса МКТУ *«аппараты телефонные; аппараты факсимильные; видеотелефоны; видеокамеры; видеокассеты; дискеты; диски магнитные; диски оптические; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; калькуляторы; калькуляторы карманные; картриджи для видеоигр; картриджи пустые для принтеров и фотокопировальных аппаратов; книжки записные электронные; коврики для "мыши"; компакт-диски (неперезаписываемые); компакт-диски (аудио-, видео); компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; клавиатуры компьютеров; модемы; мониторы (компьютерное оборудование); носители информации магнитные; переводчики электронные карманные; принтеры компьютерные; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; передатчики (дистанционная связь); программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение); пейджеры; программы операционные для компьютеров; процессоры (центральные блоки*

обработки информации); станции радиотелефонные; сканеры (оборудование для обработки данных); средства обучения аудиовизуальные; телефоны переносные; трубки телефонные; устройства для обработки информации; устройства считывающие (оборудование для обработки данных); устройства фотокопировальные (фотографические, электростатические, тепловые); приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые» относятся к родовой группе товаров «компьютерное оборудование, продукты программные - устройства для обеспечения связи – средства для обучения».

Остальные оспариваемые товары 16 класса МКТУ «авторучки; альбомы; атласы; афиши, плакаты; блокноты; блокноты для рисования, черчения; блокноты (канцелярские товары); блокноты с отрывными листами; брошюры; буклеты; бумага в листах (канцелярские товары); бумага копировальная (канцелярские товары); бумага офисная; бумага; бумага упаковочная; белье столовое бумажное; бумага туалетная; глобусы; грифели для карандашей; держатели для карандашей; держатели для документов (канцелярские принадлежности); держатели для штампов (печатей); дыроколы (офисные принадлежности); закладки для книг; издания печатные; изделия картонные; каталоги; календари; карандаши; картинки; картинки переводные; карты географические; кисти для рисования; кисти для художников; клеи канцелярские или бытовые; книги; книжки квитанционные (канцелярские товары); книжки-комиксы; кнопки канцелярские; конверты (канцелярские товары); коробки для штемпелей (печатей); коробки с красками (школьные принадлежности); корректоры жидкие (канторские принадлежности); лекала чертежные; лекала (канцелярские принадлежности); линейки чертежные; линейки чертежные четырехгранные; ленты для пишущих машин; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие (канторские принадлежности); ленты красящие для принтеров; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; ленты клейкие (канцелярские товары); материалы графические печатные; материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие (клеи) канцелярские или бытовые; наборы типографские портативные (офисные принадлежности); наклейки самоклеящиеся

(канцелярские принадлежности); ножи для разрезания бумаги (офисные принадлежности); обложки (канцелярские товары); открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; папки для документов; настели (карандаши); платки носовые бумажные; пеналы; переплеты для книг; печати (канцелярские товары); подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки штемпельные; приборы письменные; проспекты; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности школьные (канцелярские товары); продукция печатная; приспособления для приклеивания этикеток ручные; расписания печатные; ручки перьевые; резинки для стирания; резинки офисные; репродукции графические; ручки-маркеры (канцелярские принадлежности); салфетки косметические бумажные; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; скоросшиватели (канцелярские товары); скобы канцелярские; скрепки канцелярские; скребки офисные (принадлежности для подчистки текста); тетради; товары писчебумажные; трафареты для рисования; тушь; устройства для скрепления скобами (канторские принадлежности); учебники (пособия); штемпели (печати); шаблоны» относятся к родовой категории товаров «канцелярские принадлежности - писчебумажные принадлежности - печатная продукция».

Остальные оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; информация деловая; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; посредничество коммерческое (обслуживание); предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление деловой информации через веб-сайты; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги субподрядные (коммерческая помощь); репродуцирование документов; услуги фотокопирования; исследования в области бизнеса» относятся к услугам в области управления и исследования бизнесом.

В то же время противопоставленный товарный знак (2) зарегистрирован в отношении товаров 18 класса МКТУ, которые относятся к родовой группе товаров «изделия из кожи – дорожные принадлежности – шорные изделия», товаров 20 класса МКТУ, которые относятся к родовой группе товаров «мебель, предметы интерьера», товаров 25 класса МКТУ, которые относятся к родовой категории товаров «одежда», услуг 35 класса МКТУ, которые относятся к родовой категории услуг «продвижение товаров».

Таким образом, указанные выше товары 09, 16 и услуги 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации и товары 20, 25 и услуги 35 классов МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака (2), неоднородны, поскольку относятся к разным родовым группам товаров /услуг и имеют разное функциональное назначение.

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №551232 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса правомерным только в отношении указанных выше товаров 16, 20 и услуг 35 классов МКТУ.

В отношении указанного в отзыве правообладателя ранее принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №268293, коллегия отмечает, что срок действия данного товарного знака истек 21.04.2013, в связи с чем он не может повлиять на выводы коллегии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.10.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 551232 недействительным в отношении части товаров 16 класса МКТУ «шкафчики для канцелярских принадлежностей (офисное оборудование)», всех товаров 20 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация

потребительская товарная]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прокат офисного оборудования и аппаратов; публикация рекламных текстов; распространение образцов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); распространение рекламных материалов».