

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 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.11.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью “СТС”, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №525158, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2012738206 с приоритетом от 02.11.2012 зарегистрирован 22.10.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №525158 в отношении товаров 02, 03, 09, 16, 21, 24, 25, 28 и услуг 35, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Акционерного общества «Сеть телевизионных станций», Москва (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.11.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №525158 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



«» по свидетельству №303556[1], сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком и имеющего более ранний приоритет зарегистрирован в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услугам противопоставленного товарного знака по свидетельству №303556;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными до степени смешения по семантическому, фонетическому и графическому критериям сходства;

- исполнение оспариваемого товарного знака в цвете не должно учитываться при сравнении степени сходства сравниваемых товарных знаков, поскольку противопоставленный товарный знак выполнен в черно-белом цвете, а, следовательно, может использоваться в любом цвете;

- в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 31 мая 2018 г. № СОІ-268/2018 по делу № СИП-450/2017 отмечено, что вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 №300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 № 300-КП7-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака;

- в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 апреля 2018 г. № С01-172/2018 по делу № СИП-449/2017 также отмечено, что при установлении вероятности смешения обозначений учитывается

степень однородности товаров, которая может компенсировать низкую степень сходства обозначений;

- высокая степень однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, может компенсировать возможную низкую степень сходства обозначений;
- в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2014 г. № С01-1038/2014 по делу № СИП-474/2014 указано, что в соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же лицу.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №525158 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, на заседании коллегии представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- возражение против регистрации товарного знака по свидетельству №525158 подано 29.11.2019, что противоречит требованиям пункта 2 статьи 1512 Кодекса, поскольку подано по истечении пятилетнего срока;
- текст возражения не содержит сведений и документальных подтверждений, которые свидетельствовали бы, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом;
- сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку они вызывают разные ассоциации у потребителя;
- правообладатель оспариваемого товарного знака №525158 осуществляет свою деятельность с 1996 года, в связи с чем высокая различительная

способность, известность, длительность пребывания на рынке, высокая репутация, оригинальное графическое исполнение оспариваемого товарного знака дают основания утверждать, что никогда не возникнет ситуация, когда одно обозначение может быть принято за другое и что оба обозначения принадлежат одному и тому же лицу;

- какая-либо информация в сети Интернет о компании лица, подавшего возражение, отсутствует.

К отзыву приложены сведения о федеральном канале СТС.

На основании вышеизложенного правообладатель оспариваемого товарного знака №525158 просит отказать в удовлетворении данного возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №525158.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.11.2012) 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Согласно пункту (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 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Относительно доводов отзыва правообладателя о несоблюдении лицом, подавшим возражение, установленного законодательством срока для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №525158 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 течение 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.

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.

Сведения о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №525158 были опубликованы 25.11.2014 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров».

В этой связи предусмотренный законодательством пятилетний срок для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №525158 начинается с 26.11.2014 и заканчивается 25.11.2019.

Следует констатировать, что настоящее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №525158 было подано 25.11.2019 (согласно штампу почтового отделения связи на конверте, в котором поступило возражение), т.е. 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.

Необходимо отметить, что 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.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на



товарный знак по свидетельству №303556, сходный, по его мнению, до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «СТС» является изобразительным и представляет собой сочетание трех согласных букв “СТС”, выполненное в оригинальном шрифтовом исполнении заглавными буквами русского алфавита, имеющими объем. Товарный знак зарегистрирован в желтом и красном цветовом сочетании в отношении товаров 02, 03, 09, 16, 21, 24, 25, 28 и услуг 35, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1]



также является изобразительным, представляет собой

монограмму, выполненную в черно-белом цветовом сочетании, в оригинальной графике.

Правовая охрана знаку [1] предоставлена в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака



и противопоставленного товарного знака



на

предмет их сходства коллегией установлено следующее.

Поскольку сравниваемые товарные знаки являются изобразительными обозначениями, оценка их сходства осуществляется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.3 Правил, в связи с чем проведение сравнительного анализа по фонетическому и семантическому критериям сходства, о котором говорит лицо, подавшее возражение, не представляется возможным.

Анализ сравниваемых обозначений показал, что они различаются композиционным решением, поскольку оспариваемое обозначение представляет собой сочетание трех согласных букв «СТС», расположенных на одном уровне и выполненных с использованием объема, преимущественно, в ярко-желтой цветовой гамме с красным контуром, в то время как противопоставленный товарный знак выполнен в черно-белой цветовой гамме, представляет собой сочетание оригинальных графических элементов, которые могут быть восприняты потребителем как монограмма, образованная буквами, расположенными на разных уровнях. Так, центральное положение в знаке занимает элемент, напоминающий заглавную букву «Т», пересеченную у основания волнообразной линией. В представленном виде буква «Т» в русском алфавите отсутствует, также как и буквы «С», расположенные по бокам центрального элемента, которые состоят из изогнутой линии с точками в верхней части, отделенные пробелом.

Также следует отметить, что сравниваемые обозначения по-разному ориентированы в пространстве: оспариваемый знак вытянут по горизонтали, а противопоставленный – по вертикали.

Таким образом, совершенно разная графическая проработка, разная степень стилизации сравниваемых обозначений, а также наличие в противопоставленном товарном знаке дополнительного изобразительного элемента в виде волнообразной линии свидетельствует о различии общего зрительного впечатления, производимого сравниваемыми обозначениями. Следовательно, оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак [1] не ассоциируются между собой в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

В отношении однородности услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №525158 зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно: «продвижение товаров для третьих лиц; реклама».

Данные услуги являются однородными услугам 35 класса МКТУ “продвижение товаров [для третьих лиц]” противопоставленного товарного знака [1], поскольку являются идентичными или относятся к одной родовой группе «продвижение товаров».

Несмотря на однородность и даже идентичность одной из формулировок указанных услуг, установленное выше отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков не позволяет признать их сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, что исключает смешение в гражданском обороте вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены рассматриваемые знаки.

В отношении приведенных в возражении ссылок на судебные дела коллегия отмечает, что каждый товарный знак следует рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные в

судебных актах товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.11.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №525158.