

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 02.06.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Чепиковым Юрием Васильевичем, Смоленская область, г. Смоленск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019715735, при этом установлено следующее.

1000 МЕЛОЧЕЙ

Комбинированное обозначение по заявке № 2019715735, поданной 05.04.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 03.02.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019715735 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта б(2) статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированными

товарными знаками: **1000 МЕЛОЧЕЙ** по свидетельству №624468 с



приоритетом от 22.01.2016 – (1), по свидетельству № 216824 с приоритетом от 29.10.1999 – (2), зарегистрированными на имя одного лица – Ибатуллина Азамата Валерьяновича, г. Уфа, Республика Башкортостан в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, однородных всем заявленным товарам и услугам 16, 41 классов МКТУ.

При этом экспертиза указала, что услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака (1), а именно: *«продажа товаров 16 класса, а именно, таких как: бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); игральные карты; шрифты; клише типографские»* являются однородными всем заявленным товарам 16 класса МКТУ. Услуги 41 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака (1), которые включают, в том числе, услуги *«издание книг»*, однородны заявленным товарам 16 класса МКТУ *«печатная продукция»* и всем заявленным услугам 41 класса МКТУ.

В Роспатент 02.06.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель сокращает заявленный перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2019715735, а именно исключает все услуги 41 класса МКТУ;

- согласно договору от 09.06.2020 за № РД03334269 исключительное право на противопоставленный товарный знак (2) в отношении всех товаров 16 класса МКТУ передано заявителю (номер свидетельства на товарный знак, выданного приобретателю исключительного права 761292);

- в связи с указанным, противопоставленный товарный знак (2) не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2019715735 в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ;

- заявитель отмечает, что при подаче заявления о переходе исключительного права на товарный знак по свидетельству № 216824 (2) в отношении всех товаров 16 класса МКТУ заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков (1,2) в части исключения возможности введения потребителя в заблуждение при уступке товаров 16 класса МКТУ и сохранении перечня услуг 35 класса МКТУ, указанных в противопоставленном товарном знаке (1), была согласована единая правовая позиция;

- заявитель просит принять во внимание, что правообладатель противопоставленного товарного знака (2) Ибатуллин Азамат Валерьянович не является лицом, ведущим какую-либо хозяйственную деятельность по использованию принадлежащих ему товарных знаков на территории Российской Федерации. В то же время заявитель - Чепиков Юрий Васильевич является правообладателем многих товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 16 класса МКТУ и его деятельность широко известна российскому потребителю.

Так, заявителем было создано в 2001 году издательство «ЮНИЛАЙН» и в этом же году вышел первый номер газеты «1000 советов», в 2003 года – газета «НЕПОСЕДА», в 2018 году издательство «ЮНИЛАЙН» подготовило серию «живых» значков от «НЕПОСЕДЫ», а также книги из серии «Библиотека Непоседы».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019715735 в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ.

В подтверждении изложенных доводов, заявителем были представлены следующие материалы:

- сведения касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [1];
- судебная практика – [2].

С учетом даты (05.04.2019) поступления заявки № 2019715735 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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).

1000 МЕЛОЧЕЙ

Заявленное обозначение по заявке №2019715735 представляет собой комбинированное обозначение, включающее цифру «1000» и словесный элемент «МЕЛОЧЕЙ», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам возражения правовая охрана испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ *«бумага, картон; продукция печатная; материалы для переплетных работ; фотоснимки; товары писчебумажные, принадлежности офисные, за исключением мебели; вещества клейкие для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и материалы для рисования; кисти; материалы учебные и пособия наглядные; листы, пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские».*

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы были указаны следующие товарные знаки:

1000 МЕЛОЧЕЙ

- по свидетельству №624468 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее цифровой элемент «1000» и словесный элемент «МЕЛОЧЕЙ», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом.



- по свидетельству № 216824 – (2), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее цифровой элемент «1000» и словесный элемент «МЕЛОЧЕЙ», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом, которые заключены в окружность.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал, что они тождественны, поскольку совпадают во всех элементах.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) показал, что они являются сходными в силу того, что включают элементы «1000 МЕЛОЧЕЙ», тождественные фонетически и семантически.

Что касается визуального признака сходства, то между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком (2) имеются визуальные различия, вместе с тем, в данном случае они не влияют на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, поскольку их ассоциирование друг с другом достигается за счет фонетического и семантического тождества элемента «1000 МЕЛОЧЕЙ», несущего основную индивидуализирующую нагрузку.

Заявителем в возражении тождество и сходство сравниваемых обозначений не оспаривается.

При анализе однородности товаров и услуг, коллегия учитывала следующее.

Согласно доводам возражения заявитель испрашивает правовую охрану товарного знака по заявке №2019715735 только в отношении следующих товаров 16 класса МКТУ:

- бумага, картон; продукция печатная; материалы для переплетных работ; фотоснимки; товары бумажные, принадлежности офисные, за исключением мебели; вещества клейкие для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и материалы для рисования; кисти; материалы учебные и пособия наглядные; листы, пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские.

Следует отметить, что в настоящее время правовая охрана товарного знака (2) в отношении товаров 16 класса МКТУ не действует, поскольку согласно договору от 09.06.2020 за №РД03334269 исключительное право на противопоставленный товарный знак (2) в отношении всех товаров 16 класса МКТУ передано заявителю (номер свидетельства на товарный знак, выданного приобретателю исключительного права 761292).

В связи с указанным, противопоставленный товарный знак (2) не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2019715735 в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что правовая охрана противопоставленному знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ:

- агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; дискотеки; дрессировка животных; дублирование, игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование, монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; написание музыки; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация

балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа, предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов, включенное в 41 класс; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомagneтофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов, за исключением рекламных; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных

тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, включенные в 41 класс; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; услуги школ [образование]; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; цирки; школы-интернаты; шоу-программы.

Анализ сопоставляемых товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ показал следующее.

Заявленный перечень товаров 16 класса МКТУ включает такие товары, как: *«продукция печатная; фотоснимки; товары писчебумажные; материалы учебные и пособия наглядные»*, которые представляют собой разновидность печатной продукции.

Так согласно словарно справочным источникам информации печатная продукция – это совокупность всей издательской продукции и печатных изделий полиграфии, включающая не только книги, брошюры, журналы, газеты, но и визитные карточки, формуляры, билеты, этикетки и другое, см. <https://academic.ru/>.

Производство данных товаров относится к издательской деятельности.

В соответствии с ОКВЭД (код 58) под издательским делом понимают все возможные формы издательской деятельности (печатная, электронная или звуковая, в информационно-коммуникационной сети Интернет, в виде мультимедийных продуктов, например справочников на CD-ROM и т.д.). Издательская деятельность включает издание книг, газет, журналов и прочих периодических изданий, справочников, каталогов и списков рассылки, а также прочих публикаций, таких как фотографии, гравюры, открытки, расписания, эмблемы, плакаты и репродукции произведений искусства (эти издания характеризуются интеллектуальным творческим потенциалом, вложенным в их создание, и обычно защищены авторским правом)

Таким образом, указанные выше товары 16 класса МКТУ однородны услугам 41 класса МКТУ *«издание книг; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация*

текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов, за исключением рекламных», указанным в перечне противопоставленного знака (2), поскольку относятся к одному виду деятельности (услуги редакционно-издательские), имеют одно назначение (выпуск и распространение печатной продукции), один круг потребителей.

При анализе однородности сопоставляемых товаров коллегия учитывала следующее.

Высокая степень сходства заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного ему товарного знака может компенсировать возможную низкую степень однородности сопоставляемых товаров и услуг. Иными словами, чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

В рассматриваемом случае заявленное обозначение **1000 МЕЛОЧЕЙ** тождественно противопоставленному товарному знаку **1000 МЕЛОЧЕЙ** по свидетельству №624468, в связи с чем однородными признаются товары и связанные с этими товарами услуги.

Таким образом, в отношении указанных выше товаров 16 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Наличие товарного знака по свидетельству №761292, зарегистрированного на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ, не может повлиять на выводы коллегии, поскольку существует товарный знак по свидетельству №624468, который, как указано выше, является тождественным с заявленным обозначением и зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных указанным выше товарам 16 класса МКТУ.

При этом согласно доводам возражение, между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака (2) не был урегулирован вопрос о возможной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении товаров 16 класса

МКТУ и наличия зарегистрированного товарного знака свидетельству №624468 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Ссылка заявителя на судебные решения, указанные в возражении, также не может быть принята во внимание, поскольку факты, установленные этими решениями, не имеют преюдициального значения для рассматриваемого возражения. При этом сторона данных споров не являлась участником рассмотрения настоящего возражения.

В отношении довода заявителя о том, что правообладатель противопоставленных товарных знаков (1, 2) не осуществляет какую-либо хозяйственную деятельность по использованию принадлежащих ему товарных знаков, коллегия отмечает, что анализу подлежат товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (1, 2), и в отношении которых испрашивается правовая охрана товарному знаку по рассматриваемой заявке.

Что касается заявленных товаров 16 класса МКТУ *«бумага, картон; материалы для переплетных работ; принадлежности офисные, за исключением мебели; вещества клейкие для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и материалы для рисования; кисти; листы, пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские»*, то данные товары не являются однородными услугам 41 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака (2), поскольку относятся к разным видам деятельности и оказываются разными лицами. Следовательно, в отношении данных товаров заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.06.2021, отменить решение Роспатента от 03.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019715735.