

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 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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 20.01.2020, поданное ИП Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 529059, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2012737986, поданной 01.11.2012, зарегистрирован 10.12.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 529059 на имя Общества с ограниченной ответственностью Атлас-НТС, 350066, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 7 (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по оптовой и розничной продаже строительных материалов».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый



товарный знак является комбинированным, представляет собой изображение фигур в виде квадратов и словесного элемента «КВАДРАТ» в цветовом сочетании: «белый, серый, оранжевый».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 20.01.2020 возражение, в котором выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака [1] требованиям пунктов 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 20.01.2020, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак [1] является сходным до степени смешения с

Товарный знак «КВАДРАТ» представлен в виде стилизованного слова «КВАДРАТ» с черными буквами на белом фоне. Буква «А» в середине слова имеет черную заливку. Под словом «КВАДРАТ» проходит красная дуга, напоминающая часть квадрата.

товарным знаком по свидетельству № 721149, приоритет от 02.11.2004 (срок действия продлен до 02.11.2024) [2], зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», правообладателем которого является лицо, подавшее возражение;

- сравниваемые товарные знаки [1] и [2] являются сходными до степени смешения, а анализируемые услуги 35 класса МКТУ однородными.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 529059 [1] в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, основные доводы которого сведены к следующему:

- пятилетний срок для подачи возражения в соответствии с требованиями Кодекса истек 10.12.2019 г. Лицом, подавшим возражение, пропущен срок, который продлению и восстановлению не подлежит, что является основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований;

- сравниваемые услуги 35 класса МКТУ не однородны;

- ООО «Атлас-НТС», в целях осуществления своей деятельности использует коммерческое обозначение «Квадрат» для услуг оптовой и розничной продажи строительных материалов с 2002 г.;

- право на коммерческое обозначение «Квадрат» у ООО «Атлас-НТС», возникло задолго до даты государственной регистрации оспариваемого товарного знака;

- данные обстоятельства подтверждаются, выпиской из ЕГРЮЛ по ООО «Атлас-НТС», выпиской с сайта RU-CENTER (АО «Региональный Сетевой Информационный Центр») о доменном имени «kvadratmarket.ru» и справкой о принадлежности домена, договорами с поставщиками строительных материалов, договорами с поставщиками на изготовление и размещение рекламы;
- при поиске товарного знака «Квадрат» в поисковых системах Яндекс и Гугл, сайт ООО «Атлас-НТС» находится на первых позициях, размещены в многих информационных каталогах;
- согласно статье 1252 Кодекса, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Атлас-НТС» - [3];
- данные о доменном имени kvadratmarket.ru - [4];
- данные с Гугл, Яндекс - [5];
- USB-флеш-накопитель - [6];
- справка по выручке магазинов «Квадрат» за период 2005 - по 2020 гг. - [7];
- оборотно-сальдовая ведомость по счету № 60 за январь 2012- по сентябрь 2020 гг. - [8];
- информационное письмо от 23.11.2020 г. о предоставлении договоров с контрагентами, выборочно за разные годы с 2005 - 2020 гг. - [9];
- договоры с поставщиками строительных материалов, договоры с поставщиками на изготовление и размещение рекламы, договоры аренды коммерческой недвижимости, акты сверки и иная сопроводительная документация - [10].

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности,

предусмотренным пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена ИП Ибатуллин Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан, г. Уфа, являющимся правообладателем исключительного права на товарный знак [2]. Изложенное свидетельствует о заинтересованности лица, подавшего возражение, в его подаче по основанию пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии отсутствовало.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 (1) 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 (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] по свидетельству № 529059 в отношении услуг 35 класса МКТУ была осуществлена 12.01.2015. Подача возражения с учетом даты 12.01.2020 на почтовом конверте произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

С учетом даты приоритета (01.11.2012) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 подпунктом 2 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 требованиями пункта 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;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.



Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству № 529059 с приоритетом от 01.11.2012 является комбинированным, словесный элемент «КВАДРАТ» выполнен оригинальным шрифтом буквами русского

алфавита. Слева от словесного элемента «КВАДРАТ» выполнены изобразительные элементы в виде трех квадратов, вписанных в квадрат с разрывом. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по оптовой и розничной продаже строительных материалов» в цветовом сочетании: «белый, серый, оранжевый».

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 721149, приоритет от 02.11.2004 (срок действия продлен до 02.11.2024) [2], является комбинированным, словесный элемент «КВАДРАТ» выполнен стилизованным шрифтом буквами русского алфавита на фоне изобразительного элемента в виде квадрата. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», в цветовом сочетании: «чёрный, белый, серый, красный».

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Сравниваемые знаки [1] и [2] включают словесный элемент «КВАДРАТ», что обуславливает их фонетическое и семантическое тождество: «Квадрат» - это правильный четырёхугольник, у которого все углы и стороны равны (см. электронный словарь: <https://dic.academic.ru/>).

Визуально сравниваемые знаки [1] и [2] близки ввиду выполнения словесного элемента «КВАДРАТ» буквами русского алфавита, а также за счет включения в их состав фигур в виде квадратов, что сближает сравниваемые знаки.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки [1] и [2], несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Сходство сравниваемых товарных знаков [1] и [2] правообладателем не отрицается.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров/услуг, в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). Как известно, чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров/услуг и, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые могут рассматриваться как однородные. Поскольку сравниваемые обозначения [1] и [2] обладают фонетическим и семантическим тождеством, опасность смешения однородных услуг увеличивается и возрастает диапазон услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] с целью определения их однородности показало следующее.

Услуга 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]» - это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Под «продвижением товаров (для третьих лиц)» понимается комплексная услуга, которая включает в себя раздачу бесплатных образцов; товары по льготной цене (уценка); премии (подарки); призы; награды за лояльность к определенному продавцу; гарантии и демонстрации в местах продаж (презентации), а также реализацию продукции. Услуга 35 класса МКТУ «снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» так или иначе связана с торговой деятельностью.

Таким образом, услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» товарного знака [2] и услуги 35 класса МКТУ «услуги по оптовой и розничной продаже строительных материалов» оспариваемого товарного знака [1] имеют общее назначение (для реализации, сбыта товаров, осуществления торговой деятельности), круг потребителей, направлены на достижение одних и тех же целей (обеспечение потребителей товарами), что свидетельствует об их однородности.


Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ по причине их природы, назначения одному лицу – правообладателю противопоставленного товарного знака [2].

Оценка отзыва и представленных материалов позволила установить следующее.

Правообладатель утверждает, что он обладает «ранним» правом на коммерческое обозначение «КВАДРАТ» и осуществляет под ним свою деятельность с 2002 года.

С учетом положений пункта 1 статьи 1539 Кодекса необходимо устанавливать, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории. При этом, должна быть установлена вся совокупность условий, предусмотренных названной правовой нормой. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим. При оценке представленных документов на предмет отнесения исследуемого обозначения к коммерческим обозначениям также необходимо учитывать требования, предъявляемые пунктами 2 статьи 132 Кодекса («Предприятие») и статьей 1538 Кодекса («Коммерческое обозначение»). Предприятие, как единый имущественный комплекс, включает все виды имущества, предназначенные для осуществления его деятельности - земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, продукция, права требования, долги, а также права на фирменное наименование, товарные знаки и знаки обслуживания и другие исключительные права.

Документы [3] представляют собой выписку из ЕГРЮЛ в отношении правообладателя. Данные о доменном имени kvadratmarket.ru [4] свидетельствуют о том, что данный домен с 08.02.2005 занят и датой окончания срока регистрации

является 08.02.2021. Из данных Гугл, Яндекс [5] следует, что в сети Интернет используется не только обозначение , но и словесное обозначение «Квадрат», что противоречит требованиям пункта 2 статьи 1538 Кодекса. Словесное обозначение также упоминается в справке по выручке [7]. Согласно пункту 2 статьи 1538 Кодекса «коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения». Материалы [8,9] представляют собой сведения финансового характера.

Из договоров с поставщиками следует, что правообладатель закупал строительные материалы в разный период времени. Из договоров аренды коммерческой недвижимости следует, что правообладателю на праве аренды были переданы помещения в г. Краснодаре (ул. Московская, д. 69), а также в респ. Адыгея (Теучежский р-н, Казаково). Из материалов рекламного характера (договоры на размещение рекламы на уличных стендах, в лифтах, на радио, ролики и т.п.) не следует, что обозначение «Квадрат» стало известно потребителю в качестве средства индивидуализации торгового предприятия правообладателя в пределах определенной территории [6,9,10].

Таким образом, из документов [3-10] не следует, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака исследуемое обозначение индивидуализирует имущественный комплекс правообладателя, и обладает достаточными признаками, присущими коммерческим обозначениям.

В связи с изложенным, у коллегии нет оснований для применения требований статьи 1252 Кодекса о преимуществе средства индивидуализации, право на которое возникло раньше. Кроме того, коммерческое обозначение, получило официальное закрепление в законодательстве с введением в действие части четвертой Кодекса в 2008 году. Противопоставленный товарный знак [2] обладает приоритетом 2004 года.

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.01.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 529059 недействительным полностью.