


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 (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, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.02.2023, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 670161, 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 27.10.2017 по заявке № 2017745015 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.09.2018 за № 670161 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Молоток», г. Нижний Новгород (далее – правообладатель) в отношении товаров 07, 08 и услуг 35, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Товарный знак охраняется в зеленом, черном цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.02.2023, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 670161 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.


Доводы возражения сводятся к следующему:

- отсутствие у слова «TOOLDEPO» самостоятельного семантического значения, а также исполнение слов «TOOL» и «DEPO», имеющих самостоятельное семантическое значение, в разном цвете влечет к восприятию оспариваемого товарного знака как состоящего из двух слов, выполненных слитно. Аналогичная правовая позиция изложена в решении Суда по интеллектуальным правам от 26 мая 2022 г. по делу № СИП-226/2022;

- таким образом, в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «TOOL», имеющий значение «инструмент», указывает на товары, в отношении которых оказываются услуги 35 класса МКТУ. Поскольку он включен в качестве охраняемого элемента, то предоставление оспариваемому товарному знаку не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса;

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак сходен до

depo

степени смешения с товарным знаком  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 тождественный словесный элемент «DEPO»;

- в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2020 г. по делу №СИП-357/2019 отмечено, что не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего (обладающего высокой степенью сходства) словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленных товарных знаков и одним из двух словесных элементов спорного товарного знака, а аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 января 2019 г. по делу №СИП-445/2018, от 4 июня 2018 г. по делу №СИП-539/2017, от 11 июля

2019 г. по делу №СИП-21/2019, от 23 января 2020 г. по делу №СИП-21/2019, от 23 декабря 2019 г. по делу №СИП-327/2019, от 21 мая 2018 г. и от 3 декабря 2018 г. по делу по делу №СИП-210/2017, от 31 мая 2018 г. по делу №СИП-450/2017.

Кроме того, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 31 мая 2018 г. № СО 1-268/2018 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-КГ17-12023);

- несмотря на то, что в оспариваемом товарном знаке (1) словесный элемент «TOOL» не исключен из самостоятельной правовой охраны, указанный элемент характеризуют товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- между тем, как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком;

- аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу № СИП-450/2017, от 03.04.2014 по делу № СИП-159/2013, от 04.07.2014 по делу № СИП-9/2013, от 19.06.2015 по делу № СИП-901/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2015 № 300-ЭС15-12309 в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 02.12.2016 по делу № СИП-315/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.03.2017 № 300-КГ17-1908 в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.02.2017 по делу № СИП-314/2016, от 29.05.2017 по делу № СИП-677/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2017 № 300-КП 7-12149 в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного

Суда Российской Федерации отказано), от 13.03.2017 по делу № СИП-605/2016 и других;

- при этом в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 по делу №СИП-605/2016 и от 21.05.2018 по делу №СИП-210/2017 дополнительно отмечено, что не имеет значения, на каком месте стоит дополняющее (то есть уточняющее или характеризующее) слово (до или после совпадающего), поскольку доминирующее положение словесного элемента в товарном знаке не определяется его местонахождением;

- как отмечено в абз.3 пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения;

- в рассматриваемом случае, высокая степень однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки (1) и (2) может компенсировать возможную низкую степень сходства этих товарных знаков;

- довод о сходстве до степени сравниваемых товарных знаков (1) и (2) подтверждается решением Роспатента от 15.03.2021, принятым по результатам рассмотрения на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 19.02.2021 возражения от 01.10.2020, которым признано не соответствующим подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку



по свидетельству № 551232, поскольку данный товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком

depo по свидетельству № 683720;

- в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «DEPO», не являющийся фонетически и семантически связанным со словесным элементом «TOOL», является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «**depo**» (2) и следовательно, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку не соответствует пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №670161 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №670161, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не доказало свою заинтересованность в подаче настоящего возражения, поскольку не доказало, что имеет фактический интерес в прекращении правовой охраны оспариваемому товарному знаку, кроме того, не осуществляет никакой деятельности, в рамках которой используется принадлежащий ему товарный знак (2), в то время, как правообладатель использует свой товарный знак (см. сайт tooldepo.ru);

- противопоставленный товарный знак (2) зарегистрирован в отношении товаров 18, 20, 25 классов МКТУ, а оспариваемый товарный знак (1) – в отношении товаров 07, 08 и услуг 37 классов МКТУ, то есть, сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении разных товаров и услуг;

- несмотря на то, что сравниваемые товарные знаки (1) и (2) пересекаются только по услугам 35 класса МКТУ, единственная услуга 35 класса МКТУ «*продвижение товаров, в том числе оптовая и розничная торговля*», в отношении которой зарегистрирован противопоставленный товарный знак (1), не является однородной услугам оспариваемого товарного знака, поскольку не оказывается в отношении товаров 07, 08 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- правообладатель отмечает, что противопоставленный товарный знак не используется лицом, подавшим возражение, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, согласно сведениям Госреестра, правообладатель противопоставленного товарного знака сократил перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых действовала правовая охрана данного товарного знака, в результате чего перечни сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ не совпадают;

- таким образом, сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, не являются однородными;



- по мнению правообладателя, сравниваемые знаки (1) и (2) не являются сходными, так как отличаются фонетически и визуально;

- так, оспариваемый товарный знак представляет собой не просто совокупность словесных и графических элементов, а целостную композицию; входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «TOOLDEPO» следует воспринимать как единое слово, без выделения части «TOOL-»; сравниваемые словесные элементы «TOOLDEPO» - «DEPO» имеют разное фонетическое звучание;

- таким образом, правовая охрана оспариваемому товарному знаку (1) предоставлена в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- поскольку словесный элемент «TOOLDEPO» представляет собой единую неделимую конструкцию, где части «TOOL-» и «-DEPO» не являются самостоятельными элементами, то отсутствуют основания несоответствия оспариваемого товарного знака положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса;

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку (1) также предоставлена в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в силу того, что слово «TOOL» многозначно и не указывает прямо на вид товаров;

- правообладатель также отмечает, что на его имя зарегистрирован товарный знак  по свидетельству №759474, что подтверждает, что словесный элемент является фантазийным и несходным с противопоставленным товарным знаком «»;

- ссылка лица, подавшего возражение, на судебное решение от 26.05.2022 по делу №СИП-226/2022 касается других товарных знаков, в связи с чем в рассматриваемом случае не применима.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №670161.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.10.2017) 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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).

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.


В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

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, обусловлена тем, что ИП Ибатуллин А.В. является правообладателем товарного знака по свидетельству №683720 – (2), с которым оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству № 670161 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «TOOLDEPO», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде абстрактной фигуры.

Товарный знак охраняется в зеленом, черном цветовом сочетании.

Несоответствие товарного знака по свидетельству № 670161 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «TOOL», который воспринимается как самостоятельный элемент, является неохраняемым элементом, так как характеризует товары и услуги, в отношении которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «TOOL», как самостоятельный элемент товарных знаков, действительно, является неохраняемым элементом, что подтверждается практикой Роспатента, например, зарегистрированные товарные знаки



«  »

по свидетельству № 760410;



«  »

по свидетельству



№750183 , «  »

по свидетельству № 688937, в которых слово «TOOL»

исключено из самостоятельной правовой охраны.

Вместе с тем, в оспариваемом товарном знаке, несмотря на то, что части «TOOL» и «DEPO» исполнены разным цветом, они выполнены на одной линии, буквами одного алфавита, одинаковым шрифтом, одним размером, между ними отсутствует дополнительный пробел или какой-либо знак препинания (тире, точка). В связи с чем элемент «TOOL» не может восприниматься как отдельно стоящий, самостоятельный словесный элемент, следовательно, в рассматриваемом случае, не является характеризующим товары и услуги.

Таким образом, оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Данная позиция коллегии подтверждается практикой Роспатента, зарегистрированными товарными знаками, образованными аналогичным способом, в которых словесные элементы признаны охраноспособными, например:

- « **Smartscantool** » по свидетельству №713501,


- « **TOOLBOX** » по свидетельству № 685939,

- «  **PROMATTOOL** » по свидетельству №682084,

- « **ToolSib** » по свидетельству № 678539,

- « **ToolArt** » по свидетельству № 656554,

- « **Compacttool** » по свидетельству № 651536.

Несоответствие оспариваемого товарного знака «  » требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения с товарным знаком

depo

по свидетельству №683720 – (2), принадлежащим лицу, подавшему

возражение.

Противопоставленный товарный знак (2) является словесным, выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сходство сравниваемых товарных знаков (1) и (2) обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак (1) содержит словесный элемент «DEPO» противопоставленного товарного знака (2), что свидетельствует о полном вхождении одного обозначения в другое.

Визуально сравниваемые товарные знаки имеют отличия, однако исполнение словесных элементов «TOOLDEPO» и «depo» буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Что касается семантического фактора сходства, то словесный элемент «TOOLDEPO» не является лексической единицей какого-либо иностранного языка, то есть является фантазийным, в свою очередь слово «DEPO» является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «депо, депозит». Указанное не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Анализ однородности сопоставляемых товаров и услуг показал следующее.

Правовая охрана оспариваемому знаку (1) предоставлена в отношении товаров 07, 08 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2) предоставлена в отношении товаров 18, 20, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В оспариваемом товарном знаке товары 07 класса МКТУ относятся к таким родовым категориям товаров, как «станки, машины, двигатели», товары 08 класса МКТУ – к таким родовым категориям товаров, как «ручные инструменты, ножевые изделия, холодное оружие».

В противопоставленном товарном знаке товары 18 класса МКТУ относятся к таким родовым категориям товаров, как «кожа и изделия из кожи; сумки, чемоданы;

зонта, трости», товары 20 класса МКТУ – к таким родовым категориям товаров, как «мебель; неметаллические контейнеры для хранения или транспортировки; изделия из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, китового уса, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки и заменителей этих материалов или пластмасс»; товары 25 класса МКТУ – к таким родовым категориям товаров, как «одежда».

Сопоставляемые товары 07, 08 и 18, 20, 25 классов МКТУ относятся к разным родовым категориям товаров, имеют разное назначение и круг потребителей, в связи с чем признаются неоднородными.

Что касается сравниваемых услуг 35 и 37 классов МКТУ, то коллегия отмечает следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ *«реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; выпуск рекламных материалов; демонстрация товаров; изучение рынка; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; распространение образцов; сбыт товара через посредников; продвижение товаров [для третьих лиц] 07, 08, 37 классов; услуги снабженческие для третьих лиц закупка и обеспечение предпринимателей товарами 07, 08, 37 классов»*.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака (2) в настоящее время действует в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ *«продвижение товаров, в том числе оптовая и розничная торговля»*.

Коллегия отмечает, что услуга «продвижение товаров» - это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличивая их сбыт, расширения рыночного поля товаров. Таким образом, услуга «продвижение товаров» может быть связана не только непосредственно с продажей товаров, но и с рекламой.

Следует также отметить, что для обозначения услуг, связанных с продажей товаров, кроме упомянутого выше термина «продвижение товаров», могут быть

использованы иные термины, в том числе агентства по импорту-экспорту; услуги по розничной и оптовой продаже, услуги снабженческие для третьих лиц, услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов, сбыт товаров.

При этом термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнением по ассортименту реализуемых товаров, как, например, в оспариваемом товарном знаке *«продвижение товаров [для третьих лиц] 07, 08, 37 классов; услуги снабженческие для третьих лиц закупка и обеспечение предпринимателей товарами 07, 08, 37 классов»*, так и без уточнения ассортимента реализуемых товаров, как, например, в оспариваемом товарном знаке *«представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; сбыт товара через посредников»* и в противопоставленном товарном знаке *«продвижение товаров, в том числе оптовая и розничная торговля»*.

С учетом изложенного, оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«реклама; агентства по импорту-экспорту; выпуск рекламных материалов; демонстрация товаров; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; распространение образцов; сбыт товара через посредников; продвижение товаров [для третьих лиц] 07, 08, 37 классов; услуги снабженческие для третьих лиц закупка и обеспечение предпринимателей товарами 07, 08, 37 классов»* однородны услугам 35 класса МКТУ *«продвижение товаров, в том числе оптовая и розничная торговля»* противопоставленного товарного знака (2) в силу того, что относятся к одной родовой категории услуг (продвижение товаров), имеют одно назначение (повышение спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров и один круг потребителей), один круг потребителей.

Что касается оспариваемых услуг 37 класса МКТУ, то коллегия отмечает следующее.

Оспариваемые услуги 37 класса МКТУ относятся к родовой группе услуг *«строительство, ремонт, установка оборудования»*, которые оказываются строительными компаниями и ремонтными мастерскими, в связи с чем признаются

неоднородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака в силу того что относятся к разным родовым группам услуг оказываются разными предприятиями имеют разное назначение и круг потребителей

В то же время противопоставленный товарный знак, как было указано выше, зарегистрирован в отношении товаров 18 класса МКТУ, которые относятся к таким родовым категориям товаров, как «кожа и изделия из нее; сумки и дорожные принадлежности; шорные изделия»; товаров 20 класса МКТУ, которые относятся к таким родовым категориям товаров, как «мебель; неметаллические контейнеры для хранения или транспортировки; изделия из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, китового уса, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки и заменителей этих материалов или пластмасс», товаров 25 классов МКТУ, которые относятся к родовой категории товаров «одежда», услугам 35 класса МКТУ, которые относятся к родовой категории услуг «продвижение товаров».

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №670161 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса правомерным в отношении указанных выше услуг 35 класса МКТУ.


Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «DEPO», не являющийся фонетически и семантически связанным со словесным элементом «TOOL», является сходным до степени смешения с

противопоставленным товарным знаком **depo** (2).

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса может быть применено к товарному знаку, которое состоит из отдельных элементов, и один из элементов представляет собой товарный знак другого лица. При этом такой элемент, присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения).

Действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.



В оспариваемом товарном знаке «  » словесный элемент «TOOLDEPO», как было указано выше, представляет собой единое слово, в связи с чем по своему пространственному положению элемент «DEPO» не может быть признан как самостоятельный элемент, занимающий периферийную позицию.

Таким образом, положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть применено к оспариваемому товарному знаку.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.02.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 670161 недействительным в отношении части услуг 35 класса МКТУ «реклама; агентства по импорту-экспорту; выпуск рекламных материалов; демонстрация товаров; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; распространение образцов; сбыт товара через посредников; продвижение товаров [для третьих лиц] 07, 08, 37 классов; услуги снабженческие для третьих лиц закупка и обеспечение предпринимателей товарами 07, 08, 37 классов».