

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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 от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела поступившее 30.03.2020 возражение индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, г. Уфа (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №541178, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013742509 с приоритетом от 09.12.2013 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.04.2015 за №541178 в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая Компания «Зеленый берег XXI век», г. Подольск, Московская обл. (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «БАРС», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №541178 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 734719 [1] (далее -

противопоставленный товарный знак), зарегистрированный с приоритетом от 30.03.1999 и представляющий собой словесное обозначение «БАРС»;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются тождественными;

- услуга «продвижение вышеуказанных товаров 09 класса для третьих лиц» 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, является однородной услуге «реализация товаров» 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №541178 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв, мотивированный следующими аргументами.

В отзыве правообладателя, в частности, указано, что противопоставленный товарный знак «БАРС» по свидетельству №734719 появился путем выделения из другого товарного знака (№223639) с приоритетом от 30.03.1999, который был зарегистрирован в отношении товаров 05 и услуг 35, 42 классов МКТУ, в том числе услуг 42 класса МКТУ – реализация товаров. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, в том числе «продвижение вышеуказанных товаров 09 класса МКТУ для третьих лиц», в перечне которого отсутствует такая услуга 42 класса МКТУ как реализация товаров. Также правообладатель указывает, что регистрация отчуждения товарного знака «БАРС» для услуг 42 класса МКТУ – реализация товаров была осуществлена после даты приоритета оспариваемого товарного знака. Кроме того, в отзыве указано, что лицо подавшее возражение, Ибатуллин А.В. не осуществляет какой-либо производственной деятельности, в том числе однородной товарам, для которых зарегистрирован оспариваемый знак, и подача данного возражения является злоупотреблением правом. Правообладатель же в отличие от указанного лица

является добросовестным участником рынка защитных изделий в течение длительного времени, что подтверждается приложенными к отзыву материалами.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №541178.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.12.2013) 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 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «**БАРС**» по свидетельству №541178 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, в том числе для услуги 35 класса МКТУ – продвижение вышеуказанных товаров 09 класса для третьих лиц.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «**БАРС**» [1] в отношении услуг 35 класса МКТУ. Знак [1] охраняется для услуги 42 класса МКТУ – реализация товаров.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака **БАРС** и противопоставленного знака **БАРС** показал, что они являются тождественными фонетически и семантически и сходными графически за счет использования букв одного алфавита и стандартного шрифта, что свидетельствует об их высокой степени сходства, приближенного к тождеству, и позволяет их ассоциировать между собой в целом, что правообладателем не оспаривается в отзыве.

Анализ услуг 35 класса МКТУ «продвижение вышеуказанных товаров 09 класса МКТУ для третьих лиц», в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому знаку, на предмет их однородности с услугами 42 класса МКТУ – реализация товаров, в отношении которых охраняется товарный знак [1], показал следующее.

Сопоставляемые услуги соотносятся между собой как категории род-вид, поскольку реализация товаров является составной частью продвижения товаров, а их конечной целью является получение прибыли, т.е. они имеют одинаковое назначение. Следовательно, сравниваемые услуги являются однородными, в связи с чем существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг в случае их маркировки сравниваемыми товарными знаками, одному лицу.

Сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака с товарным знаком [1] в отношении вышеуказанных услуг свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №541178 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.03.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №541178 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКГУ, указанных в свидетельстве.