


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**


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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 15.12.2020 возражение Индивидуального предпринимателя Клементьева А.А., г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019704196, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2019704196 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 05.02.2019 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 04, 09, 11, 12, 27, 35, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.09.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019704196 в отношении заявленных товаров и услуг 04, 09, 11, 12, 27, 37 классов МКТУ. В отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной

регистрации товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком « **МАГИСТРАЛЬ**» по свидетельству №505534 с приоритетом от 30.06.2011, зарегистрированным в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Гранд Сервис Билдинг», 115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, комн. 21Я, этаж 5.

Также в заключении по результатам экспертизы отмечается, что ранее противопоставленный товарный знак по свидетельству №211422 снимается, поскольку его правовая охрана досрочно прекращена в отношении спорной части товаров 12 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель не спорит со сходством до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №505453, вместе с тем указывает на мировое соглашение, заключенное между ним и ООО «Гранд Сервис Билдинг» в ходе рассмотрения в Суде по интеллектуальным правам заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №505534 по делу №СИП-282/2020.

Кроме того, заявитель ссылается на наличие письма-согласия от ООО «Гранд Сервис Билдинг» на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2019704196 в качестве товарного знака для услуг 35 класса МКТУ, а также приводит сведения о принадлежащем ему товарном знаке «**МАГИСТРАЛЬ**» по свидетельству №784942, государственная регистрация которого была осуществлена с учетом письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №505534.

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019704196 в отношении всех заявленных товаров и услуг 04, 09, 11, 12, 27, 35, 37 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №505534;

- копия определения Суда по интеллектуальным правам от 26.08.2020 по делу №СИП-282/2020;

- копия мирового соглашения и квитанция об оплате вознаграждения правообладателю противопоставленного товарного знака согласно мировому соглашению;

- копия свидетельства на товарный знак по свидетельству №784942.

Изучив материалы дела в отсутствие заявителя, в установленном порядке уведомленном о дате заседания коллегии по рассмотрению поступившего возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (05.02.2019) поступления заявки №2019704196 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).




Обозначение «  » по заявке №2019704196 с приоритетом от 05.02.2019, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров и услуг 04, 09, 11, 12, 27, 35, 37 классов МКТУ, является комбинированным, состоит из словесного и изобразительного элементов. Словесные элементы «МАГИСТРАЛЬ» и «ТВОЙ ПУТЬ» выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита, расположены друг под другом, при этом словесный элемент «МАГИСТРАЛЬ» выполнен крупным шрифтом. Расположенный в левой части заявленного обозначения изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение окружности, внутри которой расположено стилизованное изображение лопастей мельницы.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения



«  » в качестве товарного знака основан на наличии товарного



знака «  » по свидетельству №505534 с приоритетом от 30.06.2011, зарегистрированным в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Гранд Сервис Билдинг».

Сходство до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №505534, основанном на тождестве входящих в их состав индивидуализирующих словесных элементов «МАГИСТРАЛЬ», заявителем не оспаривается.

В части однородности услуг 35 класса МКТУ сравниваемых обозначений необходимо отметить следующее.

Регистрация заявленного обозначения по заявке №2019704196 в качестве товарного знака испрашивается для услуг 35 класса МКТУ как *«продажа розничная автомобильных запчастей; продажа розничная товаров, указанных в 04, 09, 11, 12, 27 классах; продажа оптовая автомобильных запчастей; продажа оптовая товаров, указанных в 04, 09, 11, 12, 27 классах; продвижение продаж для третьих лиц автомобильных запчастей; продвижение продаж для третьих лиц товаров, указанных в 04, 09, 11, 12, 27 классах; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] в отношении автомобильных запчастей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] в отношении товаров, указанных в 04, 09, 11, 12, 27 классах; услуги по оптовой и розничной продаже автомобильных запчастей; услуги по оптовой и розничной продаже товаров, указанных в 04, 09, 11, 12, 27 классах»*.

В свою очередь противопоставленный товарный знак по свидетельству №505534 зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по*

вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты (для третьих лиц); организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги по оптовой и розничной продаже товаров, услуги торговых центров и магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду

предприятий; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); услуги субподрядчика [управление коммерческое]; услуги телефонных ответчиков (для отсутствующих абонентов); фотокопирование; экспертиза деловая».

Анализ сопоставляемых услуг показал, что заявленные услуги, относящиеся к продвижению товаров, в частности, и торговой деятельности, совпадают по роду с такими перечисленными в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №505534 услугами как *«продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги по оптовой и розничной продаже товаров, услуги торговых центров и магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)»*, т.е. являются однородными. При этом необходимо констатировать, что торговая деятельность, для индивидуализации которой зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №505534 не конкретизирована какой-либо группой товаров, что предполагает более широкий объем охраны, в том числе подразумевает торговлю товарами 04, 09, 11, 12, 27 классов МКТУ, приведенных в перечне услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения.

С наличием однородности сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака заявитель не спорит.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об обоснованности приведенных в решении Роспатента от 03.09.2020 доводах о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Однако при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Так, правообладатель противопоставленного товарного знака





» по свидетельству №505534 предоставил заявителю письмо, в котором выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2019704196 в качестве товарного знака для части заявленных услуг 35 класса МКТУ, ограничивая торговую деятельность более узкой группой товаров, нежели приводится в перечне заявленного обозначения при подаче заявки №2019704196, а именно *«продажа розничная автомобильных запчастей; продажа розничная товаров, указанных в 04, 11, 12 классах МКТУ; продажа оптовая автомобильных запчастей; продажа оптовая товаров, указанных в 04, 11, 12 классах МКТУ; продвижение продаж для третьих лиц автомобильных запчастей; продвижение продаж для третьих лиц товаров, указанных в 04, 11, 12 классах МКТУ; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] в отношении автомобильных запчастей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] в отношении товаров, указанных в 04, 11, 12 классах МКТУ; услуги по оптовой и розничной продаже автомобильных запчастей; услуги по оптовой и розничной продаже товаров, указанных в 04, 11, 12 классах МКТУ».*

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения « Магистраль ТВОЙ ПУТЬ» и « МАГИСТРАЛЬ» не тождественны, противопоставленный товарный знак по свидетельству №505534 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Также коллегия не располагает информацией о наличии фактического введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №505534, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019704196 для услуг 35 класса МКТУ согласно приведенному в письме-согласии перечню: *«продажа розничная автомобильных запчастей; продажа розничная товаров, указанных в 04, 11, 12 классах МКТУ; продажа оптовая автомобильных запчастей; продажа оптовая товаров, указанных в 04, 11, 12 классах МКТУ; продвижение продаж для третьих лиц автомобильных запчастей; продвижение продаж для третьих лиц товаров, указанных в 04, 11, 12 классах МКТУ; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] в отношении автомобильных запчастей; услуги*

снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] в отношении товаров, указанных в 04, 11, 12 классах МКТУ; услуги по оптовой и розничной продаже автомобильных запчастей; услуги по оптовой и розничной продаже товаров, указанных в 04, 11, 12 классах МКТУ».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.12.2020, изменить решение Роспатента от 03.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019704196.