

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения
 возражения **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 02.11.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 554079, поданное Закрытым акционерным обществом «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

ДУЭТ


DUET

Регистрация оспариваемого товарного знака «**DUET**» с приоритетом от 22.04.2013 по заявке № 2013713620 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 08.10.2015 за № 554079. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «ДУЭТ», Республика Башкортостан (далее – правообладатель), в отношении товаров 16, 25, 31 и услуг 35, 38, 39 и 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.11.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 554079 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (без учета изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) (далее – Кодекс).

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 554079 сходен до степени смешения с принадлежащими лицу,

подавшему возражение, товарными знаками «  », «  »,

«  » по свидетельствам № 555395 (приоритет от 29.10.2012), № 381017 (приоритет от 12.01.2007), № 222298 (приоритет от 08.11.2000) зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг (а именно: 25 – «одежда, обувь, головные уборы» (свидетельство № 555395); 35 – «продажа аукционная» (свидетельства №№ 381017 и 222298); 43 – «кафе» (свидетельство № 381017)).

В возражении указано о сходстве сравниваемых товарных знаков, близком к тождеству, рассмотрена однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сопоставляемые товарные знаки. Дополнительно отмечается, что согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, не предоставляло.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 554079 недействительным в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, услуг «продвижение товаров для третьих лиц» 35 класса МКТУ, услуг «клубы-кафе ночные» 41 класса МКТУ.

К возражению приложена распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 554079.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, 09.12.2020 представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения о наличии оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В частности, правообладатель отметил, что срок действия правовой охраны

ДУЭТ

противопоставленного товарного знака «**ДУЭТ**» по свидетельству № 222298 истек 08.11.2020. Кроме того, в отзыве пояснено, что решение о регистрации оспариваемого товарного знака принято с учетом противопоставления товарных знаков по свидетельствам №№ 381017 и 222298, что следует из материалов экспертизы.

Также правообладатель ставит под сомнение наличие заинтересованности лица, подавшего возражение, ссылаясь на практику оценки заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков.

На основании изложенного правообладатель просит в удовлетворении возражения отказать.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке № 2013713620 требованиям законодательства;

- копия решения о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013713620;

- копия приказа о назначении директора ООО «ДУЭТ» на должность;

- копия протокола внеочередного общего собрания о назначении нового директора ООО «ДУЭТ»;

- распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ДУЭТ»;

- копия почтовой квитанции с описью, подтверждающей направление отзыва лицу, подавшему возражение.

В поступивших 21.12.2020 пояснениях на отзыв правообладателя лицо, подавшее возражение, отмечает отсутствие противопоставления товарного знака по свидетельству № 555395 в ходе экспертизы заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, а также поясняет, что оценка заинтересованности при подаче возражения осуществляется, исходя из оснований оспаривания.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.04.2013) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

ДУЭТ


DUET

Оспариваемый товарный знак «**ДУЭТ**» по свидетельству № 554079 (приоритет от 22.04.2013) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16, 25, 31 и услуг 35, 38, 39 и 41 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

ДУЭТ

Противопоставленный в возражении товарный знак «**ДУЭТ**» по свидетельству № 555395 (приоритет от 29.10.2012), принадлежащий лицу, подавшему возражение, представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом с подчеркиванием заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05, 12, 14, 25, 29, 30, 32, 34 и услуг 43, 44 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.



Противопоставленный в возражении товарный знак «» по свидетельству № 381017 (приоритет от 12.01.2007), принадлежащий лицу, подавшему возражение, представляет собой комбинированное обозначение в виде плашки с изобразительными элементами, внутри которой размещен словесный элемент «ДУЭТ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30, 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

ДУЭТ

Противопоставленный в возражении товарный знак «*ДУЭТ*» по свидетельству № 222298 (приоритет от 08.11.2000), зарегистрированный на имя лица, подавшего возражение, представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита с переменной высотой. Регистрация данного товарного знака была произведена в отношении товаров и услуг 05, 30, 32, 35, 42 классов МКТУ, при этом часть товаров 30 класса МКТУ впоследствии были исключены из перечня регистрации. Согласно сведениям Госреестра срок действия регистрации № 222298 был продлен до 08.11.2020. Сведениями о последующем продлении коллегия не располагает.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных в возражении товарных знаков показал, что сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку их словесные элементы представляют собой одно то же слово, что обеспечивает ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Что касается однородности товаров и услуг, указанных в возражении, то коллегией установлено следующее.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 555395 действует в отношении товаров 25 класса МКТУ – *«одежда; обувь; головные уборы»*, которые соотносятся как род-вид с товарами *«одежда, обувь, головные уборы; апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; ботсы; бюстгальтеры; воротники съёмные; воротники, пелерины [одежда]; вставки для*

рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кальсоны [одежда]; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; козырьки для головных уборов; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; леггинсы [штаны]; ливреи; лифы; манжеты; манишки; мантильи; мантио; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; саронги; сарафаны; сари; свитера; союзки для обуви; стельки; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюбетейки; тюрбаны; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки

бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты», указанными в перечне оспариваемой регистрации.

Оспариваемые услуги *«продвижение товаров для третьих лиц»* представляют собой совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Как известно, данное наименование услуги включает как реализацию, так и рекламу товаров третьих лиц. В свою очередь, услуга *«продажа аукционная»* представляет собой способ продажи товаров на основе конкурса покупателей (см. «аукцион», <http://www.glossary.ru/>), следовательно, характеризуется как видовое понятие относительно упомянутого наименования *«продвижение товаров для третьих лиц»*. Таким образом, коллегия считает правомерным довод возражения об однородности названных услуг.

Услуга *«клубы-кафе ночные»* оспариваемой регистрации относится к родовой группе услуг *«развлечения»*, в отличие от противопоставляемой в возражении услуги *«кафе»*, относящейся к услугам по обеспечению питания. Вместе с тем комплексная оценка сравниваемых услуг свидетельствует об их взаимодополняемости, что с учетом высокой степени сходства товарных знаков, предназначенных для их индивидуализации, приводит к обоснованности соответствующего довода возражения.

С учетом изложенного все товары 25 класса МКТУ и услуги *«продвижение товаров для третьих лиц»* 35 класса МКТУ, *«клубы-кафе ночные»* 41 класса МКТУ оспариваемой регистрации однородны товарам, указанным в перечнях противопоставленных регистраций. Следовательно, у коллегии имеются основания для признания регистрации оспариваемого товарного знака не соответствующей требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается указания правообладателя о невозможности применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса в ситуации, когда правая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 222298 не продлена, коллегия отмечает, что данное обстоятельство не влияет на оценку соответствия

оспариваемого товарного знака требованиям законодательства, поскольку услуга «аукционная продажа» присутствует как в перечне регистрации № 222298, так и в перечне регистрации № 381017.

В отношении довода о том, что оспариваемый товарный знак прошел экспертизу, в результате которой были выявлены товарные знаки по свидетельствам №№ 381017 и 222298, коллегия поясняет, что положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса направлены на урегулирование случаев, когда обозначения или товарные знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами. Такие обозначения и товарные знаки подлежат отклонению или признанию недействительными.

Для целей применения положений указанной нормы используется понятие приоритета. В данном случае товарный знак по свидетельству № 554079 нарушает права иного лица на сходные товарные знаки, зарегистрированный для однородных товаров/услуг с более ранними датами приоритета.

Ввиду изложенного коллегия считает, что регистрация товарного знака по свидетельству № 554079 в отношении части товаров и услуг, указанных выше, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, что является основанием для признания ее недействительной.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.11.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 554079 недействительным в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, услуг «продвижение товаров для третьих лиц» 35 класса МКТУ, «клубы-кафе ночные» 41 класса МКТУ.