


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

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 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.10.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью “СТС”, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №523990, при этом установлено следующее.




Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2012738203 с приоритетом от 02.11.2012 зарегистрирован 06.10.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №523990 в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Акционерное общество "Сеть телевизионных станций", г. Москва (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.10.2020 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №523990 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



«  » по свидетельству №303556, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком и имеющего более ранний приоритет зарегистрирован в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак являются однородными услугам противопоставленного товарного знака по свидетельству №303556;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными до степени смешения по семантическому, фонетическому и графическому критериям сходства;

- исполнение оспариваемого товарного знака в цвете не должно учитываться при сравнении степени сходства сравниваемых товарных знаков, поскольку противопоставленный товарный знак выполнен в черно-белом цвете, а значит, может использоваться в любом цвете;

- в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 31 мая 2018 г. N COI-268/2018 по делу N 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 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КП7-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака;

- в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 апреля 2018 г. N C01-172/2018 по делу N СИП-449/2017 также отмечено, что при установлении вероятности смешения обозначений учитывается степень

однородности товаров, которая может компенсировать низкую степень сходства обозначений;

- высокая степень однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, может компенсировать возможную низкую степень сходства обозначений;

- в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2014 г. N С01-1038/2014 по делу N СИП-474/2014 сказано, что в соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же лицу.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №523990 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 30.10.2019 возражением, на заседании коллегии представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- возражение против регистрации товарного знака по свидетельству №523990 подано 30.10.2019, что противоречит требованиям пункта 2 статьи 1512 Кодекса, поскольку подано по истечении пятилетнего срока;

- текст возражения не содержит сведений и документальных подтверждений, которые свидетельствовали бы, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом;

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку они вызывают разные ассоциации у потребителя;

- правообладатель оспариваемого товарного знака №523990 осуществляет свою деятельность с 1996 года, в связи с чем, высокая различительная

способность, известность, длительность пребывания на рынке, графическое исполнение оспариваемого товарного знака дают основания утверждать, что никогда не возникнет ситуация, когда одно обозначение может быть принято за другое и что оба обозначения принадлежат одному и тому же изготовителю;

- информация в сети Интернет о компании лица, подавшего возражение, отсутствует.

На основании вышеизложенного, правообладатель оспариваемого товарного знака №523990 просит отказать в удовлетворении данного возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №523990.

Вместе с тем, от лица, подавшего возражение, 08.06.2020 поступил ответ на отзыв правообладателя, в котором он выражает несогласие с доводами правообладателя, представленными в отзыве, а именно:

- довод о подаче возражения после истечения установленного пятилетнего срока является неправомерным, поскольку оно направлено до истечения пятилетнего срока;

- довод правообладателя об отсутствии в возражении сведений о том, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, является неправомерным, поскольку из возражения прямо следует, что подателю возражения принадлежит противопоставленный товарный знак, в то время как в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 января 2015г. №СИП184/2014 по делу №СИП-614/2014 отмечено что, принимая во внимание, что как в пункте 1 статьи 7 Закона о товарных знаках, так и в пункте 6 статьи 1483 Кодекса РФ ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком, установлены в пользу такого правообладателя, президиум Суда по интеллектуальным правам находит обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что лицами, наделенными правом на подачу возражения против предоставления

правовой охраны товарному знаку по этому основанию, являются только правообладатели старшего товарного знака;

- довод правообладателя о том, что сравниваемые товарные знаки представляют собой изобразительные товарные знаки, является надуманным, поскольку словесный элемент «СТС» сравниваемых товарных знаков представляет собой аббревиатуру, образованную от название «Сеть телевизионных станций», являющегося произвольной частью полного фирменного наименования правообладателя;

- сравниваемые товарные знаки помимо визуального критерия сходства являются фонетически и семантически тождественными;

- довод правообладателя о том, что именно первое впечатление является наиболее важным при определении сходства, является надуманным, если по первому впечатлению от сравниваемых товарных знаков потребитель считает, что эти товарные знаки ассоциируются между собой, а в дальнейшем при более детальном изучении потребитель выявит существенные различия, то такие товарные знаки подлежат признанию сходными до степени смешения;

- правообладатель неправомерно учитывает цветовое решение, использованное в оспариваемом товарном знаке, поскольку противопоставленный товарный знак зарегистрирован без указания сочетания цвета, а следовательно, не корректно указывать на исполнение противопоставленного товарного знака в черном цвете. В п. 3.3,1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г, N 32 и действовавших на дату приоритета противопоставленного товарного знака, сказано: «Если испрашивается регистрация обозначения в ином, чем черно-белое, исполнении, то под кодом 591 указывается его цвет или цветовое сочетание. Описание цветов должно соответствовать цветам, используемым в обозначении и содержащимся в репродукции»;

- если регистрация обозначения испрашивается в черно-белом исполнении, заполнение указанной графы не требуется»;
- как следует из сведений из Госреестра, противопоставленный товарный знак зарегистрирован без указания цвета;
- является очевидным, что податель возражения, обладая исключительным правом на противопоставленный товарный знак, вправе использовать его в том же цветовом исполнении, что и оспариваемый товарный знак;
- сведения о правообладателе, а также использовании им оспариваемого товарного знака, не имеют какого-либо значения, поскольку, как отмечено в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2017 г. N С01-299/2017 по делу N СИП-694/2016, известность обозначения влияет на различительную способность товарного знака и подлежит учету, прежде всего, в отношении старшего товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав представителя правообладателя оспариваемого товарного знака, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.11.2012) 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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.

Относительно доводов отзыва о несоблюдении лицом, подавшим возражение, установленного законодательством срока для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №523990 необходимо отметить следующее.

В соответствии с требованиями пункта 2 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, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Исходя из положений пункта 1 статьи 1513 Кодекса, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, предусмотренные статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи

возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии со статьей 191 Кодекса, течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало.

Согласно пункту 1 статьи 192 Кодекса срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года срока.

Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок в соответствии с положениями пункта 2 статьи 194 Кодекса.

Как отмечалось выше, сведения о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №523990 были опубликованы 25.10.2014 в официальном бюллетене "Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров" №1 за 2014 год.

В этой связи предусмотренный законодательством пятилетний срок для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №523990 начинается с 26.10.2014 и заканчивается 25.10.2019.

Следует констатировать, что настоящее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №523990 было подано 25.10.2019 (согласно штампу почтового отделения связи на конверте, в котором поступило возражение), т.е. в пределах предусмотренного пунктом 2 статьи 1512 Кодекса срока.

Таким образом, оснований для вывода о нарушении лицом, подавшим возражение, предусмотренного законодательством пятилетнего срока для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку в данном споре не имеется, а, значит, данное возражение подлежит рассмотрению по существу.


Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному




знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на




товарный знак “” (1) по свидетельству №303556, сходный, по его мнению, до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «» представляет собой цветное решение аббревиатуры “СТС”, выполненное в оригинальном шрифтовом исполнении заглавными буквами русского алфавита. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в желтом и красном цветовом сочетании в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

В возражении оспариваемому товарному знаку был противопоставлен




товарный знак “” (1) по свидетельству №303556 с более ранним приоритетом, правовая охрана которому была предоставлена на имя лица, подавшего возражение.

Противопоставленный

товарный

знак



«» (1) является изобразительным, представляет собой монограмму, выполненную в черно-белом цветовом сочетании, в оригинальной графике.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака

**СТС**

«                   » по свидетельству №523990 и противопоставленного

**Т**

товарного знака «                   » (1) по свидетельству №303556 на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что противопоставленный товарный знак включает в себя элемент, в виде букв «СТС» коллегия сочла неубедительным, по следующим причинам.

Элементы, которые включает в себя данное обозначение, могут быть восприняты потребителем как монограмма. Так, центральное положение в противопоставленном товарном знаке занимает элемент, напоминающий заглавную букву «Т» пересеченную у основания волнообразной линией. В представленном виде буква «Т» в русском алфавите отсутствует, также как и буквы «С», расположенные по бокам центрального элемента, которые состоят из изогнутой линии с точками в верхней части, отделенные пробелом.

Таким образом, за счет графического исполнения данного обозначения нельзя неоднозначно утверждать, что оно включает в себя буквы “СТС”.

В связи с вышеизложенным, по семантическому и фонетическому критериям сходства провести сравнительный анализ не представляется возможным.

По графическому критерию сходства сравнительный анализ показал следующее.

Сравниваемые обозначения различаются композиционным решением, поскольку оспариваемое обозначение представляет собой сочетание трех согласных букв “СТС”, выполненных преимущественно в ярко-желтой

цветовой гамме, в то время как противопоставленный товарный знак, выполнен в черно-белой цветовой гамме, представляет собой сочетание оригинальных графических элементов.

Так, оригинальная графическая проработка сравниваемых обозначений, а также наличие в противопоставленном товарном знаке дополнительного изобразительного элемента в виде волнообразной линии вносит дополнительное различие в общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями.

Коллегия отмечает, что оценка обозначения на соответствие требованиям статьи 1483 Кодекса производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано.

Таким образом, сравниваемые обозначения различаются количеством входящих в них элементов, графическим и цветовым исполнением.

Исходя из вышеизложенного следует, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак (1) по-разному воспринимаются потребителем, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой, то есть об отсутствии сходства.

С учетом изложенного коллегия усматривает, что в целом оспариваемое обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не являются сходными до степени смешения.

В отношении анализа однородности услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак “СТС” по свидетельству №523990 зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно: «продвижение товаров для третьих лиц; реклама».

Данные услуги являются однородными всем услугам 35 класса МКТУ “продвижение товаров [для третьих лиц]” противопоставленного товарного

знака, поскольку содержат тождественные формулировки, а также относятся к одной родовой группе «продвижение товаров и услуг».

В отношении дел Суда по интеллектуальным правам и Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, приведенных заявителем в качестве примера, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в силу его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.10.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №523990.**