

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 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 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 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 возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 30.12.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №528160, при этом установлено следующее.



Товарный знак по заявке №2013717294 с приоритетом от 24.05.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 03.12.2014 за №528160 в отношении товаров 20 и услуг 35, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИМС», Москва (далее – правообладатель).

Правовая охрана знаку предоставлена в белом, сером, красном цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.12.2019 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком



по свидетельству №617025 с приоритетом от 06.04.2011 – (1), зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение;

- сходство сравниваемых знаков (1) и (2) обусловлено тем, что они содержат тождественный словесный элемент «КИТ»;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки (1) и (2), являются однородными;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №528160 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, пропущен предусмотренный законодательством срок подачи возражения, в связи с чем правообладатель усматривает наличие оснований для отказа в удовлетворении возражения в связи с пропуском упомянутого срока;

- сравниваемые знаки (1) и (2) не являются сходными, поскольку различаются фонетически, семантически и визуально за счет разного количества входящих с них элементов и композиционного решения.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №528160.

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

С учетом даты приоритета (24.05.2013) товарного знака по свидетельству №528160 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 требованиями 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

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

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.

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.

Поступившее возражение подано ИП Ибатуллин А.В., заинтересованность которого обусловлена тем, что данное лицо является правообладателем товарного знака по свидетельству №617025 – (2), зарегистрированным в отношении услуг 35 класса МКТУ, с которым, по его мнению, оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №528160 – (1) представляет собой комбинированное обозначение.

Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, в белом, сером, красном цветовом сочетании.

Публикация сведений о государственной регистрации товарного знака по свидетельству №528160 в Госреестре была произведена 25.12.2014. Следовательно, течение срока, установленного для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по указанному выше основанию, началось 26.12.2014, а днем его окончания является 25.12.2019 (четверг). Согласно поступившим 30.12.2019 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности материалам, включая сведения о почтовом отправлении данной корреспонденции, возражение направлено 24.12.2019, то есть в пределах установленного законодательством пятилетнего срока. Таким образом, поступившее 30.12.2019 возражение подлежит рассмотрению по существу.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения с противопоставленным знаком по свидетельству №617025 – (2). По мнению лица, подавшего возражение, сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «КИТ».



Противопоставленный знак  по свидетельству №617025 – (2) представляет собой комбинированное обозначение.

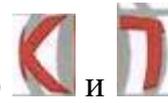
Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ в темно-синем, светло-синем, белом, оранжевом цветовом сочетании.

Сопоставительный анализ оспариваемого знака (1) и противопоставленного знака (2) показал следующее.

В противопоставленном знаке (2) словесный элемент «КИТ» выполнен в стандартном шрифте и легко прочитывается.



В оспариваемом знаке (1) графический элемент , расположенный в центральной части изобразительного элемента, имеет оригинальную художественную проработку и российским потребителем может быть воспринят как графическая



комбинация, состоящая из разных геометрических фигур  и , между которыми расположена буква «И», либо как графическая комбинация, состоящая из части буквы «Ж», буквы «И» и части буквы «П».

Указанные выше обстоятельства никак не позволяют однозначно усмотреть наличие в оспариваемом (1) и противопоставленном (2) знаках одного и того же словесного элемента.

С учетом изложенного решающее значение при сравнении оспариваемого знака (1) и противопоставленного (2) знака имеет визуальный фактор сходства.

Сопоставительный анализ показал, что сравниваемые знаки (1) и (2) не являются сходными, поскольку производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное тем, что существенно различаются композиционным построением, цветовым исполнением (белый, серый, красный цвета в оспариваемом знаке и темно-синий, светло-синий, белый, оранжевый цвета в противопоставленном знаке), а также наличием в них различных изобразительных и графических элементов.

С учетом изложенного, оспариваемый и противопоставленный знаки не могут быть признаны ассоциирующимися друг с другом в целом, то есть не являются сходными.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечнях оспариваемого знака (1) и противопоставленного знака (2), показал следующее.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; услуги*

манекенициков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» и услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», указанные в перечне противопоставленного знака (2), относятся к одной родовой группе услуг «продвижение товаров», имеют одно назначение «повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров» и соответственно один круг потребителей. При этом коллегия отмечает, что услуги «продвижение товаров» это услуги, которые включают в себя услуги торговли и рекламы.

Остальные услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого знака (1), не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного знака (2), поскольку по своей природе и назначению относятся к разным видам услуг, связанным с разными видами хозяйственной деятельности.

Вместе с тем, как было указано выше, установленное отсутствие сходства сравниваемых знаков (1) и (2) позволяет потребителю не смешивать услуги, маркированные сопоставляемыми знаками.

При определении сходства сравниваемых знаков коллегия также учитывала, что лицом, подавшим возражение, не представлены сведения о том, что противопоставленный знак (2) получил широкую известность в качестве средства индивидуализации Индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №528160 не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №528160.