

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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 (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 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.11.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 910421, поданное Индивидуальным предпринимателем Азатяном Самвелом Аветисовичем, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Осоавиахима, д. 65А (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака « **НАПАРНИК** » с приоритетом от 13.08.2021 по заявке № 2021751364 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.12.2022 за № 910421 на имя Акционерного общества "Торговый Дом "ЭТМ", Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, ул. 7-я Советская, д. 44, литера Б, эт. 6, комн. 117 (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 910421 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



по свидетельству №974043 – (2), с которым оспариваемый

товарный знак «**НАПАРНИК**» по свидетельству № 910421 – (1) является сходным до степени смешения.

Сходство сравниваемых товарных знаков (1) и (2) обусловлено тем, что они содержат тождественный фонетически и семантически словесный элемент «НАПАРНИК».

При этом исполнение словесного элемента оспариваемого товарного знака (1) оригинальным шрифтом не влияет на вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков (1) и (2), включающих, как указано выше, тождественный словесный элемент «НАПАРНИК».

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый товарный знак (1) и противопоставленный товарный знак (2), либо тождественны, либо относятся к одному виду услуг с одним назначением и способом оказания услуг, имеют один круг потребителей.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №910421 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены распечатки с сайта ФИПС со сведениями о товарных знаках по свидетельствам № 910421 (1), № 974043 (2).

Правообладатель надлежащим образом был уведомлен о поступившем возражении и дате заседания коллегии, назначенного на 29.01.2024, а также о дате переноса заседания коллегии, назначенного на 12.03.2024.

На указанные даты заседания правообладатель не явился и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

С учетом даты (13.08.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

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.

Поступившее возражение подано ИП Азатыном С.А., заинтересованность которого обусловлена тем, что данное лицо является правообладателем товарного знака по свидетельству №974043 – (2) с приоритетом от 30.06.2021, зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, с которым оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.

Оспариваемый товарный знак « **НАПАРНИК** » по свидетельству №910421 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения с товарным знаком «  » по свидетельству №974043 – (2).

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не

реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ оспариваемого товарного знака (1) на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В противопоставленном товарном знаке «» (2) характер графического исполнения элемента «» приближен к написанию заглавной буквы «А», при этом все остальные буквы хорошо читаются. Указанное приводит к тому, что словесный элемент «» легко прочитывается и однозначно воспринимается как слово «НАПАРНИК».

Таким образом, сходство сравниваемых товарных знаков (1) и (2) обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак (1) содержит в своем составе словесный элемент, который фонетически и семантически тождественен противопоставленному товарному знаку (2), что свидетельствует о вхождении одного обозначения в другое.

Что касается визуального признака сходства то, сравниваемые товарные знаки (1) и (2) производят разное общезрительное впечатление, вместе с тем, при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет фонетический и семантический фактор

тождества словесных элементов «НАПАРНИК», которые исполнены буквами одного алфавита, что в свою очередь, усиливает их сходство.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака по свидетельству №910421 (1) оспаривается в отношении всех услуг 35 услуг, для которых он зарегистрирован, а именно *«демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации профессиональные в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама почтой; реклама телевизионная; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор и предоставление статистических*

данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; управление внешнее административное для компаний; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной и оптовой продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; услуги магазинов по розничной и оптовой продаже товаров».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2) предоставлена, в том числе, в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации

профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и

медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление

программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные <оплата за клик>; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; экспертиза деловая».

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемые товарный знак (1) и противопоставленный товарный знак (2), либо идентичны, либо относятся к таким категориям услуг, как «услуги по продвижению товаров», которые включают в себя торговую и рекламную деятельность, назначение которых – повышение спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров, или «услуги в области управления и исследования бизнеса, включая услуги информационно-справочные», назначение которые повышение эффективности деятельности предприятий, соответственно, имеют один круг потребителей услуг и один рынок оказания услуг, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти услуги могут оказываться одним лицом, в связи с чем сопоставляемые услуги признаются однородными.

Коллегия также отмечает, что высокая степень однородности сравниваемых товаров, так часть сопоставляемых услуг, указанных в перечне оспариваемой регистрации, идентичны услугам, указанным в перечне противопоставленного

товарного знака (2), а также высокая степень сходства сравниваемых товарных знаков (1) и (2), обуславливает более высокую степень их смешения в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации о принадлежности их одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 (далее – Постановление №10).

Резюмируя вышеизложенное, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №910421 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса может быть признано правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.11.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 910421 недействительным полностью.