

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.02.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиним Азаматом Валерьяновичем, г.Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №800112, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2020731584 с приоритетом от 19.06.2020 зарегистрирован 03.03.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №800112 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Шевякова Николая Петровича, Московская обл., Раменский район, дер. Захарово (Кратово) (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ВЫГОДНЫЙ ХОЗЯИН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.02.2023 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №800112 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения к нему сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит знак обслуживания по свидетельству №800112 (далее - противопоставленный знак), представляющий собой словесное обозначение «ХОЗЯИН»;

- сравниваемые знаки обслуживания являются сходными до степени смешения за счет тождества одного из двух словесных элементов оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком;

- сильным словесным элементом оспариваемого товарного знака «ВЫГОДНЫЙ ХОЗЯИН» является словесный элемент «ХОЗЯИН», поскольку данный словесный элемент является главным, а словесный элемент «ВЫГОДНЫЙ» - зависимым, а кроме того, словесный элемент «ВЫГОДНЫЙ» является уточняющим применительно к услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- высокая степень однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, может компенсировать возможную низкую степень сходства этих товарных знаков.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №800112 недействительной в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, указывает, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения по отношению к товарному знаку №800112, то есть, получается, по отношению к самому себе, из чего, можно сделать вывод о том, что в тексте возражения допущена опечатка;

- правообладатель провел некоторые исследования и выявил, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем нескольких товарных знаков со словесным элементом «ХОЗЯИН»;

- также были выявлены иные товарные знаки, зарегистрированные на имя других лиц со словесным элементом «ХОЗЯИН»;

- таким образом, у правообладателя есть все основания полагать, что аналогичной атаке со стороны лица, подавшего возражение, впоследствии будут подвергнуты, как минимум, и все остальные товарные знаки со словесным элементом «ХОЗЯИН», имеющие более поздний приоритет, а именно: №№820030 «ХОЗЯИН РЕМОНТА», 917826 «ХОЗЯИН ГОРОДА», 757213 «СЫТЫЙ ХОЗЯИН», 875180 «НАСТОЙЧИВЫЙ ХОЗЯИН» и 766925 «ЗАБОТЛИВЫЙ ХОЗЯИН»;

- правообладатель считает необходимым обратить внимание на судебные прецеденты по сходным делам (в том числе связанным именно с услугами 35-го класса), в которых различного рода претензии лица, подавшего возражение, признавались злоупотреблением правом, а сам заявитель признавался лицом, не имеющим законной заинтересованности в досрочном прекращении или в признании регистрации оспариваемого знака недействительной;

- по мнению правообладателя, в связи с тем, что признание регистрации товарного знака также является действием по созданию препятствий к его использованию, аналогичное правило должно применяться и в отношении дел, находящихся в административном производстве в Роспатенте. Никаких доказательств того, что лицо, подавшее возражение, использует свой товарный знак в отношении каких-либо услуг 35-го класса МКТУ, в возражении нет;

- также, правообладатель отмечает, что в товарном знаке «ВЫГОДНЫЙ ХОЗЯИН», состоящем из двух словесных элементов, эти элементы являются семантически и грамматически связанными. Прилагательное «ВЫГОДНЫЙ» использовано в том же числе (единственное), падеже (именительный) и роде (мужской), что и существительное «ХОЗЯИН», а, следовательно, экспертиза по нему, с учетом даты подачи заявки, должна осуществляться, принимая обозначение в целом, а не его отдельные части;

- обозначение «ВЫГОДНЫЙ ХОЗЯИН» в целом обладает высокой степенью различительной способности, поскольку, несмотря на широкую распространенность отдельных слов, из которых оно состоит, как единое целое оно встречается крайне редко;

- если сравнивать оспариваемый товарный знак со словом «ХОЗЯИН» по фонетическому, графическому и семантическому признакам, то нельзя прийти к выводу о сходстве данных обозначений до степени смешения по всем этим признакам: как в целом, так и по каждому признаку в отдельности.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №800112 в полном объеме.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (19.06.2020) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 июля 2015 г. № 482 (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.

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

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

1) 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;

2) 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;

3) смысловое сходство определяется 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.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №800112 представляет собой словесное обозначение «ВЫГОДНЫЙ ХОЗЯИН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицом, подавшим возражение, в качестве фактического основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку указана ссылка на товарный знак по свидетельству №800112, то есть, по сути, на оспариваемый товарный знак. Поскольку оспариваемый и противопоставленный товарные знаки полностью совпадают и принадлежат одному лицу, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Также, с очевидностью следует, что лицо, подавшее возражение, не является правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №800112, следовательно, оно не может быть признано заинтересованным в оспаривании правовой охраны указанного товарного знака.

Установление какого-либо иного объекта принадлежащему лицу, подавшему возражение, то есть, какого-либо иного товарного знака (за исключением, указанного в возражении противопоставленного товарного знака по свидетельству №800112) не предусмотрено правилами ППС, поскольку административный орган не имеет права предпринимать действий, направленных в пользу одной из сторон спора.

С учетом указанного выше фактического обстоятельства коллегия не усматривает наличия у лица, подавшего возражение, заинтересованности в

соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.02.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №800112.