


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 27.01.2020 возражение Индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, г.Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 531211, при этом установила следующее.



Товарный знак «  » по свидетельству № 531211 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.12.2014 по заявке № 2011737891 с приоритетом от 18.11.2011 в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «КАВЕНТДОМ», Москва. На основании государственной регистрации договора, зарегистрированного Роспатентом от 12.10.2016 №РД0207948, об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 531211 его правообладателем стал Тазиев Рустам Мансурович, Москва (далее – правообладатель).

В поступившем 27.01.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков

«», «» по свидетельствам №№397182, 403252;

- оспариваемый товарный знак и указанные противопоставленные товарные знаки являются сходными за счет тождества элемента «123», а наличие элемента «bt» в оспариваемом товарном знаке не приводит к выводу об отсутствии сходства знаков в целом;

- лицо, подавшее возражение, ссылается на нормативные акты, где указывается на вероятность смешения в глазах потребителей сходных обозначений;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении идентичных услуг и услуг, имеющих высокую степень однородности.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

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

- лицом, подавшим возражение, пропущен пятилетний срок подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №531211, иные обстоятельства правообладателю не известны;

- сопоставляемые обозначения отличаются по всем критериям сходства знаков;

- сравниваемые товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление, в оспариваемом товарном знаке содержится доминирующий запоминающийся графический элемент в виде куба, все элементы расположены горизонтально, словесный элемент выполнен как единое целое, одинаковым шрифтом и цветом, в то время как противопоставленные товарные знаки

выполнены с использованием иных графических приемов, содержат отличающиеся элементы;

- сопоставляемые обозначения состоят из разных изобразительных и словесных элементов, существенно различаются композиционным построением, следовательно, степень сходства может быть определена как низкая;


- сочетание цифровых элементов «один-два-три» входят в состав различных товарных знаков, зарегистрированных на имя разных лиц, как до даты приоритета




оспариваемой регистрации, так и после нее, например: «»,

«», «», «», «», По свидетельствам №№607298, 598889, 548426, 714792, 557071 и т.д., поэтому данные элементы являются слабыми;

- отсутствие сходства сопоставляемых обозначений позволяет не анализировать перечень услуг на предмет их однородности;

- из содержания товарного знака «» по свидетельству №403252 следует, что это доменное имя «123.ru» ([www.123.ru](http://www.123.ru)), которое используется ООО «РитейлГрупп» (является правообладателем товарного знака

  
«[www.123.ru](http://www.123.ru)» по свидетельству №495140) и не имеет отношения к товарным знакам по свидетельству №397182, 403252 и их правообладателю;

- таким образом, потребителю не известны противопоставленные товарные знаки и они не могут ассоциироваться с ИП Ибатуллиным;

- правообладатель оспариваемого товарного знака использует свой товарный знак, соответствующий доменному имени, для оказания услуг;

- прекращение правовой охраны оспариваемого товарного знака повлечет за собой серьезные финансовые убытки, которые могут негативно повлиять не только на успешно развивающийся бизнес, но и на потребителей услуг;

- правообладатель обращает внимание на то, что оспариваемый товарный знак существует на рынке услуг уже 10 лет и благополучно сосуществовал с противопоставленными товарными знаками, пока их правообладателем не стал ИП Ибатуллин.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены следующие материалы:

- распечатки рассматриваемых товарных знаков (1);
- сведения о доменных именах (2);
- выписки из ЕГРЮЛ ООО «СИГМА ТРЕЙД», ООО «ХОТ КИТЧЕН» (3);
- договоры и акты (4).

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

С учетом даты (18.11.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №531211 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была

ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.


Лицом, подавшим возражение, не представлено доводов, касающихся заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №531211. Вместе с тем, в возражении указано на наличие ранее зарегистрированных сходных, по мнению лица, подавшего возражение, принадлежащих ему товарных знака по свидетельствам №№397182, 403252, что позволяет признать ИП Ибатуллина А.В. заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Довод правообладателя товарного знака о том, что лицом, подавшим возражение, пропущен пятилетний срок оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №531211, является неубедительным, так как согласно почтовому отправлению, находящемуся в материалах дела, возражение было направлено в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.01.2020.

Таким образом, с даты публикации (25.01.2015) сведений о государственной регистрации рассматриваемого товарного знака не прошел пятилетний срок оспаривания предоставления правовой охраны данному товарному знаку, как это предусмотрено в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №531211 представляет



собой комбинированное обозначение «123bt.ru», содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения куба и набор цифр и латинских букв «123bt.ru». Элемент «.ru» исключен из правовой охраны. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, тёмно-оранжевом, кирпично-коричневом, тёмно-коричневом, светло-серебристом, серебристо-

сером, чёрном цветовом сочетании, в отношении услуг 35 класса МКТУ.


Противопоставленный товарный знак по свидетельству №397182




представляет собой комбинированное обозначение «123», включающее в свой состав прямоугольник темно-красного цвета, на фоне которого оригинальным шрифтом изображены цифры «123». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; расклейка афиш; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети, в том числе в Интернет в качестве доменного имени; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным

базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при найме на работу; управление коммерческие лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика управление [коммерческое]; экспертиза деловая».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №403252

представляет собой комбинированное обозначение «», включающее в свой состав словесные элементы «интернет-магазин», выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом, цифры «123», элемент «.ru», выполненный белым цветом в окружности красного цвета. Элементы «интернет-магазин» и «.ru» являются неохраняемыми элементами обозначения. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; административная деятельность в сфере бизнеса (за исключением гостиничного бизнеса); офисная служба (за исключением служб гостиничного бизнеса); продвижение товаров [для третьих лиц], включая магазины оптовой и розничной торговли; Интернет-магазины».

В оспариваемом товарном знаке «» и в

противопоставленном товарном знаке «» по свидетельству №403252 элементы «.ru» и «интернет-магазин, ru» являются неохраняемыми элементами обозначений, в связи с чем цифры «123» занимают центральное расположение в обозначениях, и именно на них акцентирует свое внимание



потребитель при восприятии обозначений в целом.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными по общему зрительному впечатлению, за счет включения в состав рассматриваемых обозначений цифрового набора «123», расположенного в одинаковой последовательности. В этой связи при установленном сходстве сравниваемых обозначений у потребителей может возникнуть принципиальная возможность возникновения представления о принадлежности оспариваемого товарного знака одному лицу, оказывающему услуги.

Учитывая изложенное, сопоставляемые товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Что касается однородности услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечнях сопоставляемых обозначений, коллегией установлено следующее.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «реклама; демонстрация товаров, в том числе бытовой техники; изучение рынка бытовой техники; информация и советы коммерческие потребителям бытовой техники; представление товаров, в том числе бытовой техники, машин посудомоечных, плит кухонных, духовых шкафов (печей), кухонных вытяжек, встраиваемых конфорок, на всех медиа средствах с целью розничной продажи; распространение образцов товаров; реклама интерактивная в компьютерной сети товаров, в том числе бытовой техники, машин посудомоечных, плит кухонных, духовых шкафов (печей), кухонных вытяжек, встраиваемых конфорок; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе: услуги магазинов бытовой техники; управление процессами обработки заказов на покупки товаров; услуги снабженческие для третьих лиц, в том числе бытовой техникой, машинами посудомоечными, плитами кухонными, духовыми шкафами (печами), кухонными вытяжками, встраиваемыми конфорками [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги Интернет-магазинов бытовой техники, услуги телемагазинов бытовой техники» и

услуги 35 класса МКТУ «реклама, продвижение товаров [для третьих лиц], включая магазины оптовой и розничной торговли; Интернет-магазины» противопоставленного знака по свидетельству №403252, услуги 35 класса МКТУ «агентства рекламные; демонстрация товаров; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям; макетирование рекламы; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламных материалов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети, в том числе в Интернет в качестве доменного имени; реклама телевизионная; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленного знака по свидетельству №397182 являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение (довести товар до конечного потребителя), оказываются одними и теми же лицами (организациями, предпринимателями), имеют один круг потребителей.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №531211 в отзыве не оспаривает однородность сравниваемых услуг 35 класса МКТУ.

С учетом изложенного, сопоставляемые знаки являются сходными до степени их смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству №531211 не соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

Ссылки правообладателя на иные товарные знаки, зарегистрированные на имя различных лиц, не могут быть положены в основу вывода об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельным самостоятельным порядком с учетом всех материалов дела.

Документы об использовании оспариваемого товарного знака правообладателем (2-4) также не могут быть приняты во внимание, поскольку в

рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса анализу подвергаются сопоставляемые обозначения с указанными в нем перечнями.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.01.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №531211 недействительным полностью.**