

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.05.2022, поданное ИП Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, республика Башкортостан г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020730034 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020730034, поданной 11.06.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 20, услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение: « **ЭВЕРЕСТ** ».

Роспатентом 29.12.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020730034 в отношении части услуг 36 класса МКТУ «страхование». Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 20, всех услуг 35, другой части услуг 36 классов МКТУ, указанных в перечне, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- по основанию пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению [1] противопоставлены сходные товарные знаки:

- « **ЭВЕРЕСТ** » [2] по свидетельству № 655462, приоритет от 31.08.2016,
ЭВЕРЕСТ
«**EVEREST**» [3] по свидетельству № 329246, приоритет от 27.03.2006 (срок действия регистрации продлен до 27.03.2026), зарегистрированными ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью "Мебелькомплект", 450019, г. Уфа, ул. Деревенская переправа, д. 17 Б, для однородных товаров 20 класса МКТУ;



- « **ЭВЕРЕСТ** EVEREST SALES » [4] по свидетельству № 590305 с приоритетом от 21.09.2015,



« **Эверест-С** EVEREST SALES » [5] по свидетельству № 500736 с приоритетом от 30.12.2010 (срок действия регистрации продлен до 30.12.2030), « **EVEREST** » [6] по свидетельству № 490773, приоритет от 17.08.2001, срок действия регистрации продлен до 17.08.2021, зарегистрированными ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью "ЭВЕРЕСТ", 125124, Москва, ул. Правды, д. 15, стр. 2, комн. 09, для однородных услуг 35 класса МКТУ;



- « **ЭВЕРЕСТ** » [7] по свидетельству № 409864 с приоритетом от 21.10.2008, срок




действия регистрации продлен до 21.10.2028; « **ЭВЕРЕСТ** » [8] по свидетельству № 208421 с приоритетом от 19.02.1999, срок действия регистрации продлен до 19.02.2029, зарегистрированными ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью "Эверест", 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 12, оф.404, для однородных услуг 35 класса МКТУ;



- « **Эверест** » [9] по свидетельству № 393166 с приоритетом от 19.12.2007, срок действия регистрации продлен до 19.12.2027, зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент", 119270, Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 4, этаж 4, комн. № 19, для однородных услуг 35 и 36 классов МКТУ;

- «**EVEREST**» [10] по свидетельству № 374815 с приоритетом от 23.10.2007, срок действия регистрации продлен до 23.10.2027, зарегистрированным на имя «СТАДИУМ АБ», SE-601 60 Норрчепинг, Швеция, для однородных товаров 20 класса МКТУ;



- «» [11] по свидетельству № 364052 с приоритетом от 17.10.2002, срок действия регистрации продлен до 17.10.2022, зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент", 127051, Москва, Крапивенский пер., д. 3, стр. 1, для однородных услуг 36 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 06.05.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.12.2021. Доводы возражения, поступившего 06.05.2022, сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 655462, 329246 зарегистрированы в отношении товаров 20 класса МКТУ [2,3]. Правообладателем указанных товарных знаков выдано письмо-согласие на регистрацию товарного знака по настоящей заявке. Заявитель является руководителем и единственным участником общества, являющегося правообладателем указанных товарных знаков [2,3];

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 590305, 500736, 490773 [4-6] зарегистрированы в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с рекламой;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 409864, 208421 [7,8] зарегистрированы в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с оказанием услуг в помощи бизнесу;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 393166 [9] зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с оказанием услуг в помощи бизнесу, и услуг 36 класса МКТУ, связанных с операциями с недвижимостью;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 374815 [10] зарегистрирован в отношении товаров 20 класса МКТУ;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 364052 [11] зарегистрирован в отношении услуг, связанных с операциями с недвижимостью;
- заявитель просит учесть неоднородность заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ услугам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, а также принадлежность заявителю исключительного права на товарный знак



« » по свидетельству № 660253 и представленное письмо-согласие [12].

На основании изложенного в возражении, поступившем 06.05.2022, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 20 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ *«магазины по продаже товаров; макетирование рекламы; оптовая и розничная продажа; организация выставок в коммерческих целях; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, сбыт товаров через посредников; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), услуги оптовой и розничной продажи; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям»*, услуг 36 класса МКТУ *«операции кредитно-денежные; страхование»*.

В подтверждение своих доводов в материалы дела было представлено письмо-согласие от ООО "Мебелькомплект" - [12].

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение об удовлетворении возражения, поступившего 06.05.2022, изменении решения Роспатента от 29.12.2021 и государственной регистрации товарного знака

по заявке № 2020730034. Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам. Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2023 г. по делу № СИП-5/2023 было отменено решение Роспатента от 23.09.2022 г. в части отказа в удовлетворении возражения ИП Ибатуллина А.В. на решение Роспатента от 29.12.2021 г. об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2020730034 в отношении услуги 36 класса МКТУ «*операции кредитно-денежные*». Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ИП Ибатуллина А.В. от 06.05.2022 г. в указанной части.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2023 г. по делу № СИП-5/2023 возражение, поступившее 06.05.2022, было рассмотрено повторно.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (11.06.2020) заявки № 2020730034 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).


Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «**ЭВЕРЕСТ**» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивалась в отношении всех товаров 20 класса МКТУ и ограниченного перечня услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в возражении.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2023 г. по делу № СИП-5/2023 было отменено решение Роспатента от 23.09.2022 г. в части отказа в удовлетворении возражения ИП Ибатуллина А.В. на решение Роспатента от 29.12.2021 г. об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения [1] по заявке № 2020730034 в отношении услуги 36 класса МКТУ «*операции кредитно-денежные*».

В отношении указанной услуги 36 класса МКТУ «*операции кредитно-денежные*» заявленному обозначению [1] были противопоставлены товарные знаки



иных лиц: «» [11] по свидетельству № 364052 с приоритетом от

17.10.2002, срок действия регистрации продлен до 17.10.2022 и «» [9] по свидетельству № 393166 с приоритетом от 19.12.2007, срок действия регистрации был продлен до 19.12.2027.

Как следует из вышеуказанного судебного акта противопоставление Роспатентом заявленному обозначению [1] товарного знака [11] по свидетельству № 364052 было правомерным при проверке охраноспособности. Вместе с тем, на

момент рассмотрения обращения заявителя в Суд по интеллектуальным правам согласно сведениям из Госреестра запись о продлении срока действия товарного знака [11] по свидетельству № 364052 отсутствует. Предусмотренный частью 2 статьи 1491 Кодекса шестимесячный срок для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак также истек.

Из материалов дела также следует, что в отношении товарного знака [9] по свидетельству № 393166 принято решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица - правообладателя.

В вышеуказанном судебном акте также отмечено, что с учетом существа настоящего дела, ввиду фактического отсутствия спора о законности ненормативного правового акта Роспатента в отношении услуг 36 класса МКТУ «*операции кредитно-денежные*», с одной стороны, и прекращения правовой охраны вышеуказанных товарных знаков по свидетельствам № 393166 [9] и № 364052 [11], послуживших основанием для противопоставления заявленному обозначению [1] по заявке № 2020730034 в отношении услуги 36 класса МКТУ «*операции кредитно-денежные*», с другой стороны, указанные обстоятельства являются основанием для отмены оспариваемого решения административного органа в указанной части.

Таким образом, с учетом истечения срока действия противопоставленного товарного знака по свидетельству № 364052 [11] и досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству № 393166 [9] в случае прекращения юридического лица – правообладателя (запись в Госреестре от 13.07.2023 г.) коллегия пришла к выводу, что основания для отказа в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в рамках пункта б (2) статьи 1483 Кодекса для услуги 36 класса МКТУ «*операции кредитно-денежные*» отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 06.05.2022, изменить решение Роспатента от 29.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020730034.