

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 20.09.2023 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №670746, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №201724706 с приоритетом от 21.06.2017 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.09.2018 за №670746 в отношении услуг 35 и 40 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью "ВОСТОК СЛАВА", 109316, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, ул.Талалихина, д.41, стр.9, этаж 6, оф.133 (RU) (далее - правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «КАТЮША», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №670746 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем действующего на

территории Российской Федерации товарного знака



по

свидетельству № 500218 [1], зарегистрированного в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с указанным знаком на основании признаков сходства;

- как отмечено в абзаце 3 пункта 162 Постановления №10, 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. Сравнимые товарные знаки имеют высокую степень сходства, в связи с чем вероятность смешения может иметь место и при низкой степени однородности услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №670746 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыва на возражение не представил, в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.06.2017) 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №670746 представляет собой словесный элемент «КАТЮША», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 и 40 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно возражению товарный знак «КАТЮША» по свидетельству №670746 оспаривается в части услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно: агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; сбор

информации в компьютерных базах данных; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами за исключением товаров 25 класса].

Как следует из материалов возражения, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку



является сходным до степени смешения с товарным знаком [1], зарегистрированным в отношении услуг 35 класса МКТУ – агентства по импорту-экспорту, демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, продажа аукционная, продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям).

Услуги 35 класса МКТУ - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами за исключением товаров 25 класса], указанные в перечне оспариваемой регистрации, и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняется на территории России товарный знак [1], являются однородными, поскольку они либо совпадают по виду (агентства по импорту-экспорту, демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, продажа аукционная, снабженческие услуги для третьих лиц), либо относятся к одним родовым группам услуг по продвижению товаров для третьих лиц, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их оказания.

Что касается услуг «изучение общественного мнения; изучение рынка; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; сбор информации в компьютерных базах данных; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц», в отношении которых также действует оспариваемый товарный знак, то указанные услуги не являются однородными услугам, в отношении которых охраняется товарный знак [1], поскольку они имеют разный вид, относятся к разным родовым группам услуг (в одном случае – это услуги по исследованию рынка, услуги социологические, информационно-справочные услуги, в другом – услуги по продвижению товаров), они имеют разное назначение и разный круг потребителей, что не позволяет отнести их к одному источнику происхождения.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными в целом, что обусловлено тождеством словесного товарного знака «КАТЮША» и доминирующего в товарном знаке [1] словесного элемента «КАТЮША». Катюша – уменьшительно-ласкательная форма от женского имени Катя.

Некоторые графические отличия противопоставленного знака от оспариваемого товарного знака не оказывают влияния на их восприятие в целом. В то же время выполнение словесных элементов стандартным шрифтом буквами русского алфавита усиливает вероятность смешения знаков в гражданском обороте.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг ввиду тождества их словесных элементов, что позволяет их ассоциировать друг с другом в целом, несмотря на некоторые незначительные отличия в графическом исполнении.

Таким образом, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №670746 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанной части услуг 35 класса МКТУ, приведенных в свидетельстве.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.09.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №670746 недействительным в отношении услуг 35 класса МКГУ - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами за исключением товаров 25 класса].**