


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 04.12.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №956724, поданное Индивидуальным предпринимателем Юнусовой Гюзель Маратовной (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.




Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2023749115 с приоритетом от 07.06.2023 зарегистрирован 01.08.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №956724 в отношении товаров 03, 05 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «АТРИУМ», 350039, Краснодарский край, город Краснодар, ул. им. Калинина, д. 58/13 литер н18, офис 5,6,7 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 01.08.2023 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №15 за 2023 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №956724 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Исходя из доводов возражения, регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №956724 произведена в нарушении исключительного права ИП



Юнусовой Г.М. на обозначение «», поданного на регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023715729 с более ранним приоритетом от 02.03.2023 в отношении товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ. По тексту возражения отмечается, что названное коммерческое обозначение было создано ИП Юнусовым Д.К. для целей совместного использования с ИП Юнусовой Г.М.

В возражении указывается на наличие сходства до степени смешения между оспариваемым товарным знаком по свидетельству №956724 и противопоставлением по заявке №2023715729 ввиду наличия одинакового общего зрительного восприятия сравниваемых обозначений и однородности товаров, для индивидуализации которых они предназначены.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №890294 недействительным полностью в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшем, представлены следующие документы:

- (1) Копия уведомления о приеме и регистрации заявки №2023715729;
- (2) Сведения о товарном знаке по свидетельству №956724;
- (3) Копия приложения №1 к спецификации №11 к договору поставки №31/22 от 28.12.2022, заключенного между ООО «КАПИТАЛПРОДУКТ» и ИП Юнусов Д.К., и касающегося очищающего средства «КЛАРЕОЛ»;

(4) Копия соглашения о сотрудничестве от 01.12.2022, заключенного между ИП Юнусовым Д.К. и ИП Юнусовой Г.М., касающегося очищающего средства «КЛАРЕОЛ»;

(5) Заключение патентного поверенного о сходстве и тождестве товарного знака по свидетельству №956724 и обозначения по заявке №2023715729.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.03.2024, лицо, подавшее возражение, указало на ошибочность формулировки по тексту возражения понятия «коммерческое обозначение».

Правообладатель, ознакомившись с поступившим возражением, представил свой отзыв по его мотивам, основные доводы при этом сводятся к фальсификации представленных лицом, подавшим возражение, документов (3) – (4), касающихся использования противопоставленного обозначения. Также правообладатель указывает на факт реализации его продукции под оспариваемым товарным знаком в 2022 году. Что касается заключения патентного поверенного (5), то, по мнению правообладателя, оно содержит доводы, противоречащие ранее приведенным аргументам ИП Юнусовой Г.М., которая в ответ на претензию ООО «АТРИУМ» о незаконном использовании товарного знака ссылается на мнение этого же патентного поверенного относительно несходства оспариваемого товарного знака по свидетельству №956724 и противопоставленного обозначения по заявке №2023715729.

Вышеуказанные доводы отзыва сопровождаются следующими документами:

(6) Копией ответа ИП Юнусовой Г.М. на претензию ООО «АТРИУМ» о неправомерном использовании товарного знака;

(7) Копиями универсальных передаточных документов №101 от 28.09.2022, №31 от 21.10.2022 о поставках очищающего средства «КЛАРЕОЛ»;

(8) Копиями паспорта продукта №147 от 03.06.2022, №106/2 от 03.06.2022, касающихся очищающего средства «КЛАРИОЛ».

Следует отметить, что правообладатель, надлежащим образом уведомленный о дате, времени и месте рассмотрения поступившего возражения, отсутствовал на заседании коллегии. Вместе с тем согласно положениям пункта 41 Правил ППС

неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания. Таким образом, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №956724 было рассмотрено в отсутствие правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующего на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения представителя лица, его подавшего, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (07.06.2023) оспариваемого товарного знака по свидетельству №956724 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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 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.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил, 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).


Необходимо отметить, что 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.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны



товарному знаку «» по свидетельству №956724 с приоритетом от 07.06.2023 явилось имеющееся, по мнению ИП Юнусовой Г.М., нарушение ее




исключительного права на обозначение «» по заявке №2023715729 с более ранним приоритетом от 02.03.2023.

При этом следует указать, что обозначение по заявке №2023715729 было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №990254.


Наличие у лица, подавшего возражение, более раннего исключительного права на товарный знак по свидетельству №990254, с которыми, как оно полагает, ассоциируется оспариваемый товарный знак по свидетельству №956724, позволяет признать ИП Юнусову Г.М. заинтересованным в подаче настоящего возражения лицом.

По существу возражения в части доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №956724 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №956724 является изобразительным, выполнен в виде расположенных на белом фоне комбинации геометрических фигур синего, серого и зеленого цветов. Товарный знак по свидетельству №956724 зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров 03, 05 классов МКТУ.




Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №990254 является комбинированным, включает в свой состав расположенную на белом фоне комбинацию из геометрических фигур синего, серого и зеленого цветов, а также монограмму из латинских букв «DU», выполненных в оригинальной графической манере. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №990254 зарегистрирован для индивидуализации широкого перечня товаров 03, 05 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров, относящихся к 03 и 05 классу МКТУ; организация выставок в коммерческих или рекламных целях товаров 03 и 05 классу МКТУ; организация торговых ярмарок товаров 03 и 05 классов МКТУ; оформление витрин товаров 03 и 05 классов МКТУ; оптовая и розничная продажа товаров, относящихся к 03 и 05 классу МКТУ, в том числе через Интернет; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров, относящихся к 03 и 05 классу МКТУ; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях товаров 03 и 05 классов МКТУ; презентация товаров 03 и 05 класса МКТУ на всех медиасредствах с целью оптовой и розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».*

При сопоставительном анализе оспариваемого товарного и противопоставленного товарных знаков по свидетельствам №956724, 990254 коллегия руководствуется 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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.



Так, оспариваемый изобразительный товарный знак «» по свидетельству №956724 представляет собой комбинацию геометрических фигур, которая включает расположенные в верхней и нижней частях обозначения горизонтально ориентированные прямоугольники синего и зеленого цветов соответственно, которые окантованы серой полосой с переходами цвета от светло-серого до темно-серого. В центральной части обозначения расположен изобразительный элемент в виде стилизованного щита в рамке, окрашенный в градиенте от светло-серого к темно-серому цвету, нижняя часть которого имеет острый угол. Все геометрические фигуры расположены на белом фоне.



В свою очередь противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №990254 также характеризуется наличием в его составе геометрических фигур, расположенных на белом фоне. В верхней части обозначения расположен горизонтально ориентированный прямоугольник синего цвета с окантовкой полосой в виде градиента серого цвета. В нижней части обозначения расположен четырехугольник зеленого цвета с разной длиной сторон. В центральной части обозначения находится геометрическая фигура, стилизованная под изображение щита в рамке с градиентом цвета от светло-серого до темно-серого и тремя окружностями синего цвета, расположенными в ряд сверху вниз. Нижняя часть щита имеет острый угол. Также в верхней части обозначения присутствует выполненная в серой цветовой гамме монограмма из латинских букв «DU».

Следует констатировать, что изобразительные элементы оспариваемого и противопоставленных товарных знаков характеризуются одним и тем же смысловым наполнением, представляя собой комбинацию геометрических фигур. При этом сравниваемые обозначения характеризуются одинаковым набором элементов - геометрических фигур, выполненных в одной и той же цветовой гамме, где верхняя часть – горизонтально-ориентированный прямоугольник синего цвета, центральная часть – геометрическая фигура в виде стилизованного щита серого цвета с нижней частью в виде острого угла, нижняя часть – четырехугольник зеленого цвета. Все фигуры расположены на белом фоне.

Сравниваемые товарные знаки производят одинаковое общее зрительное впечатление за счет использования в их составе одних и тех же доминирующих геометрических фигур синего, серого и зеленого цветов, расположенных на белом фоне. Данные обстоятельства позволяют говорить о высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков.

Что касается однородности товаров сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №956724 и №990254, то следует констатировать, что они зарегистрированы для идентичных товаров 03, 05 классов МКТУ. Кроме того, противопоставленный товарный знак по свидетельству №990254 зарегистрирован также для услуг 35 класса МКТУ, которые связаны с продвижением товаров 03, 05 классов МКТУ. В этой связи также можно говорить о наличии однородности товаров 03, 05 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №956724 с услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №990254.

Следует отметить, что Судом по интеллектуальным правам поддерживается позиция о том, что услуги, уточненные определенными товарами, следует признавать однородными этим товарам (см. например, решение и постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-937/2020).

Таким образом, усматривается наличие высокой степени однородности всех товаров 03, 05 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №956724 с товарами и услугами 03, 05, 35 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №990254.

Высокая степень сходства между оспариваемым и противопоставленным товарными знаками по свидетельствам №956724, №990254 обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров и услуг 03,05, 35 классов МКТУ одному производителю, что влечет вывод о вероятности смешения товарных знаков ООО «АТРИУМ» и ИП Юнусовой Г.М. в гражданском обороте.

Тем самым, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №956724 противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса как нарушающее исключительное право ИП Юнусовой Г.М. на принадлежащее ей средство индивидуализации, а, следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Что касается довода правообладателя относительно того, что выпускаемая им продукция под спорным обозначением была введена в гражданский оборот ранее

даты создания обозначения лица, подавшего возражения, то он не имеет значения для настоящего дела. Следует отметить, что при сопоставительном анализе оспариваемого и противопоставленного товарных знаков непосредственно исследуются сами зарегистрированные средства индивидуализации, а не фактически используемые в гражданском обороте обозначения, а также учитываются даты приоритета товарных знаков и объем предоставленной им правовой охраны. Преждепользование сравниваемых товарных знаков и дата возникновения исключительного права на них в качестве объекта авторского права во внимание в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса не принимаются.

Также следует упомянуть, что административный орган не обладает полномочиями по исследованию представленных сторонами спора материалов на предмет их фальсификации.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 04.12.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №956724 недействительным полностью.