


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 31.08.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, город Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №548809, при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке №2014713720 с приоритетом от 24.04.2014 зарегистрирован 23.07.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №548809 в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Закрытого акционерного общества "Эссен продакшн АГ", 445130, Самарская область, Ставропольский р-н, с. Васильевка, ул. Коллективная, 54А (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.08.2020 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака

«**ЁЛОЧКА**» по свидетельству №694583 сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, поскольку сравниваемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ЁЛКА» и «ЁЛОЧКА»;

- идентичность и высокая степень однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, может компенсировать возможную низкую степень сходства обозначений.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №548809 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, включая магазины оптовой и розничной продажи; реклама».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывается следующее:

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными, так как производят различное зрительное впечатление за счет разного цветового и графического решения, выполнения каждой буквы на латинском языке и в ярком цвете, что не присуще противопоставленному товарному знаку;

- сравниваемые обозначения не ассоциируются между собой в целом, у потребителей при восприятии сравниваемых товарных знаков формируются ассоциативные ряды, которые не позволяют потребителю смешать в обороте услуги с указанными товарными знаками; данная правовая позиция в полной мере согласуется с практикой рассмотрения споров как в Суде по интеллектуальным правам (дело №СИП - 475/2020 от 06.10.2020г);

- регионом использования оспариваемого товарного знака является исключительно город Йошкар-Ола Республики Марий Эл.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №548809.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 25.02.2021 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.08.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №548809».

Не согласившись с выводами административного органа о применении положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса в качестве оснований для прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №548809, лицо, подавшее возражение, обратилось в суд.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2022 года по делу №СИП-600/2021 признано недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.02.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения от 31.08.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации №548809 как не соответствующее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса Российской Федерации. Данным решением суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение Ибатуллина Азамата Валерьяновича от 31.08.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации №548809.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.01.2022 по делу №СИП-600/2021 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

При повторном рассмотрении возражения правообладателем были представлены дополнительные пояснения, доводы которых сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак используется правообладателем с 2014 года в качестве вывески торгово-развлекательного центра, конструкция которого согласована с администрацией города Йошкар-Ола;

- торговый центр YOLKA стал одним из самых узнаваемых и посещаемых торговых центров в республике, неоднократно являлся местом проведения городской ярмарки (2017-2020);

- правообладателем проведено социологическое исследование относительно мнения респондентов о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, по результатам которого получены следующие показатели: 95% респондентов считают не сходными сопоставляемые обозначения;

- подача возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №548809 является злоупотреблением правом, поскольку лицо, подавшее возражение, вопреки действующей регистрации оспариваемого товарного знака зарегистрировал на свое имя товарный знак «Елка», сходный до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, имеющим ранний приоритет.

На основании изложенного правообладателем поддержана просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 548809.

В качестве приложений к дополнениям представлены следующие документы:

1. - копия паспорта рекламных конструкций;
2. - свидетельство о регистрации права на здание;
3. - новостные материалы со ссылкой на ТРК YOLKA;
4. - статья из газеты «Марийская правда» от 2015 года;
5. - копия согласованного проекта вывесок и рекламы на ТРК YOLKA;
6. - заключения №41, 42 и 46, выданные МЧС по Республике Марий-Эл;
7. - фоторяд ТРК YOLKA;
8. -скриншоты сайтов с фотографиями вывески ТРК YOLKA;
9. - заключение ВЦИОМ;
- 10.-копии договоров аренды и договоров, по которым ТРК является заказчиком услуг.

Заседания коллегии по поводу повторного рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №548809 были перенесены (31.03.2023, 28.04.2023) по причине ходатайств правообладателя,

которые были обусловлены подачей заявления в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №694583 в отношении услуг 35-го класса МКТУ вследствие его неиспользования.

При этом коллегия обращает внимание правообладателя на то, что решением Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2022 по делу №СИП-600/2022 дано предписание Роспатенту повторно рассмотреть возражение Ибатуллина А.В. от 31.08.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №548809. Приостановление рассмотрения возражения в таком случае делает невозможным исполнение судебного предписания.

В данной связи коллегия поясняла на предыдущих заседаниях, что рассмотрение возражение в Роспатенте может быть приостановлено в случае принятия Судом обеспечительных мер в виде запрета совершать юридически значимые действия с товарным знаком по свидетельству №548809. Именно для предоставления правообладателю времени использовать свое процессуальное право на применение обеспечительных мер в отношении административного делопроизводства, коллегия переносила заседания от 31.03.2023, 28.04.2023.

К заседанию 29.05.2023 коллегия ознакомилась с ходом делопроизводства по делу №СИП-1197/2022 и установила, что на дату 29.05.2023 было назначено предварительное заседание на 30.05.2023, которое в последующем было перенесено, заявлений о принятии обеспечительных мер не поступало, ввиду чего у коллегии отсутствовали на дату заседания 29.05.2023 основания для переноса рассмотрения возражения или для его приостановления.

Изучив материалы дела и заслушав представителя правообладателя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.04.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №548809 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 Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

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

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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 (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

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 (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).


Смысловое сходство определяют 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 (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №548809 представляет собой обозначение «», выполненное буквами латинского алфавита разных цветов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в красном, желтом, темно-синем, зеленом, фиолетовом цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против

предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле доводов, лицо, подавшее возражение, обладает исключительными правами на товарный знак «**ЁЛОЧКА**» по свидетельству №694583, являющегося, по мнению лица, подавшего возражение, сходным с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №548809.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №548809 в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, включая магазины оптовой и розничной продажи товаров; реклама» не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №694583 представляет собой словесное обозначение «**ЁЛОЧКА**», выполненное крупным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Согласно постановлению президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2022 года по делу № СИП-600/2021 установлено неверное применение Роспатентом семантического и фонетического критериев сходства обозначений. В частности, президиумом установлено, что в соответствии с межгосударственным стандартом «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом» (ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95), принятого Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (отчет Технического секретариата № 17 от 19-22 июня 2000 г.), кирилловская буква «ё» имеет латинскую транслитерацию «yo», что опровергает выводы суда первой инстанции.

Сделанный при оценке фонетического сходства спорного обозначения и противопоставленного знака обслуживания вывод Роспатента о том, что спорный товарный знак может воспроизводиться как «ЙОЛ-КА», поддержанный судом первой инстанции, не опровергает довод Ибатуллина А.В. о наличии звукового сходства со словом «ЁЛКА», в связи с тем что из курса начальной школы известно: в русском языке не существует звука [ё]. Согласно правилам русского языка при фонетическом разборе гласная буква «ё» в начале слова обозначает звуки [й'о] (страница 8 Постановления).

На страницах 9-10 решения Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2022 по тому же делу установлены признаки семантического сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, в частности, указано на общеизвестность того, что русское слово «ЁЛКА» звучит как «Й'ОЛКА», а, следовательно, так же, как и спорный товарный знак, и указано на общеизвестность того, что «ёлочка» представляет собой уменьшительно-ласкательную форму слова «ЁЛКА», при оценке сходства сравниваемых товарных знаков по фонетическому и семантическому признакам сходства следует сравнивать обозначения «Елка» и «Елочка».

Принимая во внимание выводы суда первой инстанции и президиума Суда по интеллектуальным правам относительно фонетического сходства звучания сопоставляемых обозначений, воспроизводимых как слова «ёлка» и «ёлочка», а также их семантического сходства близкого к тождеству, за счет сведения к одному и тому же образу хвойного дерева, коллегия делает вывод о высокой степени сходства сопоставляемых обозначений.

Отличия в алфавите, которыми выполнены обозначения, играют второстепенную роль, так как семантический и фонетический критерии сходства являются превалирующими, а отличия в алфавитах воспринимаются потребителями как транслитерация слова, поэтому не приводит к отсутствию ассоциирования фонетически и семантически сходных слов.

Анализ однородности оспариваемых и противопоставленных услуг показал следующее.

Услуги 35-го класса МКТУ «*продвижение товаров для третьих лиц, включая магазины оптовой и розничной продажи товаров; реклама*», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услугам 35-го класса МКТУ «*демонстрация товаров, продвижение товаров [для третьих лиц], распространение образцов*», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, так как они представляют собой услуги реализации и рекламы товаров, имеют одинаковые условия оказания, круг потребителей и назначение.

Степень однородности сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ является высокой, близкой к тождеству.

Определив высокую степень сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, высокую степень однородности сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ необходимо сделать вывод о вероятности смешения сопоставляемых обозначений. Вместе с тем при определении вероятности смешения судебные инстанции обратили внимание на следующее.

На странице 10 решения Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2022 отмечено, что общество «Эссен продакш АГ» не представило в суд доказательств использования оспариваемого товарного знака в отношении каких-либо услуг 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован данный товарный знак. Поэтому в отсутствии иных доказательств суд основывался исключительно на анализе сходства и однородности сопоставляемых обозначений и их перечней услуг.

На странице 8 Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.01.2023 по делу №СИП-6002021 отмечено, что при повторном рассмотрении Роспатенту надлежит определить степень сходства сопоставляемых обозначений, степень однородности услуг 35 класса МКТУ и принять во внимание иные обстоятельства, вследствие чего сделать вывод о наличии или об отсутствии вероятности смешения спорного товарного знака и противопоставленного товарного знака обслуживания в гражданском обороте.

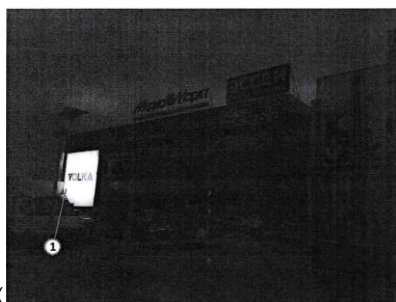
Принимая во внимание, что представленные при повторном рассмотрении дополнительные материалы правообладателя не являлись предметом анализа в

рамках судебного рассмотрения, коллегии надлежит проанализировать приложения 1-10.

Представленный паспорт рекламной конструкции содержит отметку начальника отдела дизайна городской среды и ландшафтной архитектуры от 01.07.2015 «рассмотрено для подготовки проекта разрешения на установки и



эксплуатации рекламной конструкции» следующие изображения «



» по адресу г. Йошкар-Ола, ТРК «YOLKA», ул. Кирова, д.б.

В отношении объекта Торгово-развлекательный комплекс «Эссен», назначение: нежилое, площадь 33 141, 3 кв. м., количество этажей: 2, адрес местонахождения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, д.б. представлено свидетельство о государственной регистрации права от 23.07.2015.

Представленные распечатки с информационного портала города Йошкар-Ола свидетельствуют о проведении на территории ТРК «YOLKA» всероссийской ярмарки, организованной выставочным центром «Удмуртия» в периоды 7-11.10.2020, 09-13.02.2017, а также присутствует информация о проведении в ТРК следующих массовых мероприятий – фигурное вождение велосипеда (январь 2017), чтение РЭПА.

Представленные Заключение №42, 46 содержат консультационные выводы о приведении в соответствие здания торгового центра требованиям пожарной безопасности.

Представленные в малом количестве (7 штук) кассовые чеки датированы 11.01.2023 года и свидетельствуют о присутствии в графе места расчета «ТРК

YOLKA», либо иных наименований с указанием адреса «Йошкар-Ола, ул. Кирова, д.6».

Представленные договоры подряда (с ООО «Реал» от 25.05.2018 о предмете «корректировка проекта системы дымоуправления ТРК YOLKA»), а также договоры с ООО «Рубеж» (о профилактической дезинфекции), с ООО «АДМ-лифт Сервис» (о ремонте эскалаторов) и иные, не связаны с оказанием услуг реализации и продвижения товара, поэтому не демонстрируют деятельность в области оспариваемых услуг 35 класса МКТУ.

Представленные договоры аренды нежилого помещения от 01.06.2022 с ИП Васеневой Т.С., от 01.04.2020 с ИП Моисеевым Павлом Георгиевичем, от 10.04.2019 с ООО «Септима», от 24.02.2021 с ИП Кальнаус Екатериной Олеговной, от 10.04.2019 с ИП Усковым Андреем Витальевичем о передаче во временное владение помещений в ТРК YOLKA свидетельствуют о фактическом использовании спорного знака для индивидуализации деятельности по аренде нежилых помещений, однако не демонстрирует, каким образом ООО «Эссен Продакшн» осуществлял услуги рекламы и реализации с использованием спорного обозначения.

Информация о проведении ярмарок в торговом комплексе не подтверждена договорами о фактическом проведении ярмарок. Следовательно, из представленных фактических документов коллегия усматривает использование спорного обозначения для оказания услуг сдачи в аренду недвижимого имущества, которая относится к услугам 36 класса МКТУ.

Правообладателем представлено заключение по результатам опроса мнения респондентом относительно наличия/отсутствия сходства между товарным знаком по свидетельству №548809 и товарным знаком по свидетельству №694583, а также о возможности введения в заблуждение относительно компаний (лиц), оказывающих услуги под данными товарными знаками, проведенное ВЦИОМ в период 9-17 февраля 2023 года.

Выборка исследования составила 1500 тысяч человек среди совершеннолетних жителей России среди жителей 38 российских городов.

Среди опрошенных 71 % полагают, что данные товарные знаки в целом не схожи, несмотря на отдельные сходства (23% респондентов считают, что они в целом схожи, несмотря на отдельные отличия). По мнению подавляющего большинства участников исследования (85%), сопоставляемые товарные знаки используются разными компаниями, а 82% опрошенных говорят, что они не могли бы перепутать компании, оказывающие услуги под данными товарными знаками.

Полученные результаты в большей части касаются вопросов сходства (анкетные вопросы 1-5), в то время как в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утв. информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 №122 отмечается, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. При этом при рассмотрении дела в суде было установлено фонетическое и семантическое сходство сопоставляемых обозначений на основании методических рекомендаций и внутреннего убеждения суда, поэтому в отношении установления сходства коллегии не требуется прибегать к дополнительным оценочным источникам, так как данный вывод основывается исключительно на проанализированных критериях.

Что же касается анкетных вопросов 6-8 о вероятности смешения обозначений в гражданском обороте, то коллегия отмечает, что данные вопросы не имеют ретроспективной направленности, в то время как дата приоритета оспариваемого товарного знака 24.04.2014 сильно отдалена от времени проведения исследования в 2023 году. Отсутствие ретроспективного анализа не позволяет прийти к выводу о справедливости полученных результатов на период, когда правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена.

Более того, согласно информационной справки «О выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите интеллектуальных прав», утвержденной Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2022 №СП-21/15, при оценке угрозы смешения

схожих обозначений, данными, подтверждающими наличие такого смешения, могут быть результаты, полученные путем проведения социологического опроса, если как минимум 20% опрошенных потребителей не могут однозначно отличить сравниваемые обозначений.

В этой связи, коллегия обратила внимание на диаграмму к вопросу «На ваш взгляд, данные обозначения в целом схожи, несмотря на отдельные отличия, или в целом не схожи, несмотря на отдельные сходства?», согласно которой 23% опрошенных ответили, что обозначения в целом схожи. Данный показатель превышает пороговое значение в 20% респондентов и указывает на вероятность смешения сопоставляемых обозначений друг с другом.

Кроме того, диаграмма к вопросу «Если бы Вы узнали, что данные обозначения используются для названия торговых центров, вы могли бы или не могли бы подумать, что данные торговые центры входят в одну сеть?» - 18 % опрошенных ответили утвердительно, а еще 14% затруднились ответить, что в сумме указывает на то, что 32 % респондентов с точностью не могут утверждать, что сравниваемые обозначения относятся к разным источникам оказания. Данный результат также свидетельствует о вероятности смешения сравниваемых обозначений.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому 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.

В данном заключении сделан вывод о высокой степени сходства обозначений, а также высокой степени однородности услуг, близкой к тождеству, что на

основании пункта 162 Постановления Пленума ВС РФ, является достаточным для установления вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №548809 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как нарушающее исключительные права лица, подавшего возражение, на товарный знак по свидетельству №694583 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, включая магазины оптовой и розничной продажи товаров; реклама».

Что касается довода правообладателя о злоупотреблении правом лицом, подавшим возражение, то данный довод заявлен при повторном рассмотрении возражения и обоснован тем, что, оспаривая регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации №548809 по основанию его сходства со знаком обслуживания по свидетельству Российской Федерации №694583, Ибатуллин А.В. тем не менее инициировал регистрацию товарного знака, тогда как не подлежит регистрации в качестве товарного знака обозначение, имеющее незначительные отличия от зарегистрированного на имя того же лица товарного знака, поскольку не могут одновременно сосуществовать несколько одинаковых по содержанию исключительных прав на одно и то же обозначение.

Целью обращения Ибатуллина А.В. в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации №548809 фактически является не защита нарушенного права, а нанесение обществу вреда путем прекращения правовой охраны данного товарного знака.

Данному доводу не была дана оценка при судебном рассмотрении, так как было отмечено, что данный довод был заявлен устно (абзацы пятый и шестой, страница 6 Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.01.2023 по делу №СИП-600/2021).

Доводу о злоупотреблении правом может быть дана оценка при административном рассмотрении в том случае, если имеется решение суда или иного компетентного органа об установлении соответствующих признаков.

Учитывая отсутствие в материалах возражения документов, свидетельствующих об установлении компетентными органами признаков злоупотребления правом, коллегия не имеет полномочий на самостоятельное установление квалифицирующих признаков злоупотребления правом, а потому данный довод будет подлежать анализу в случае дальнейшего рассмотрения спора в суде.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.08.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №548809 недействительной частично, а именно, в отношении услуг 35 класса МКТУ *«продвижение товаров для третьих лиц, включая магазины оптовой и розничной продажи товаров; реклама».*