


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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, регистрационный № 4520, рассмотрела поступившее 16.12.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 526977, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОРИГАМИ», Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «  » с приоритетом от 23.04.2013 по заявке № 2013713782 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.11.2014 за № 526977. Товарный знак зарегистрирован на имя Смолюка Валерия Ивановича, Кировская область (далее – правообладатель), в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.12.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 526977 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении приведены доводы о том, что товарный знак по свидетельству



№ 526977 сходен до степени смешения товарными знаками « **МЕТЕЛИЦА** », **Б Е Л А Я**

« **М Е Т Е Л И Ц А** » и « **М Е Т Е Л Ь** », зарегистрированными в соответствии со свидетельствами №№ 205978, 210676 и 174419, права на которые в отношении однородных услуг переданы лицу, подавшему возражение, на основании соответствующих договоров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 526977.

В дополнении к возражению, поступившем 21.05.2020, лицо, его подавшее, обращает внимание на высокую степень сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, а также приводит сведения о номере свидетельства № 752756, выданного на имя лица, подавшего возражение, в связи с регистрацией распоряжения исключительным правом на товарный знак

**Б Е Л А Я**  
« **М Е Т Е Л И Ц А** ».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором указал, что лицом, подавшим возражение, пропущен предусмотренный законодательством срок подачи возражения. Ссылаясь на практику рассмотрения соответствующих возражений, правообладатель усматривает наличие оснований для отказа в удовлетворении возражения в связи с припуском упомянутого срока.


Также правообладатель отмечает, что на момент подачи возражения регистрация распоряжения исключительными правами на противопоставленные товарные знаки не была осуществлена, что, по его мнению, также свидетельствует о наличии оснований для отказа в удовлетворении возражения, ввиду отсутствия заинтересованности обратившегося с возражением лица.

В своем отзыве правообладатель приводит доводы о недобросовестности поведения лица, подавшего возражение, приводит положения статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и положения статьи 10 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. В отзыве поясняется, что правообладатель осуществляет активную деятельность с использованием оспариваемого товарного знака, в частности, владеет сетью меховых салонов «Метелица», которые стали известны на всей территории России, были отмечены множеством наград, дипломов, благодарственных писем.

По мнению правообладателя, лицо, подавшее возражение, приобретая права на противопоставленные в возражении товарные знаки, а также подавая заявки №№ 2019760788, 2020707102 и 2020722076 на регистрацию словесных товарных знаков «МЕТЕЛИЦА», не могло не знать о меховых салонах правообладателя, что является основанием для применения положений статьи 10 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом разъяснений пункта 154 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление ВС РФ № 10).

Кроме того, правообладатель сообщает о том, что является обладателем



исключительного права на товарный знак «» по свидетельству № 470239, срок оспаривания которого в связи с противопоставлением прав на товарные знаки иных лиц истек.

С учетом изложенного правообладатель полагает отсутствующими основания для удовлетворения возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

(1) сведения о решениях Роспатента, решениях/постановлениях суда, касающихся иных обозначений/товарных знаков, не имеющих отношения к лицу, подавшему возражению, и/или правообладателю;

(2) копии публикаций в печатных изданиях о правообладателе и меховых салонах «Метелица»;

(3) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении Общества с ограниченной ответственностью Торговая группа «Метелица» (ООО ТГ «Метелица»);

(4) копии договоров от 01.05.2015, 01.11.2019, 01.12.2011, 21.05.2013, 13.08.2015, 01.02.2013, 01.07.2019, 21.01.2019, 28.08.2019, 22.08.2017, 12.09.2014, касающихся аренды помещений;

(5) копия разрешения на установку рекламной конструкции от 16.10.2012;

(6) фотоматериалы без дат;

(7) копии писем, благодарностей, грамот, дипломов;

(8) копии публикаций с размещением блоков «Метелица»;

(9) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 470239;

(10) сведения о принадлежности домена METELICA-FURS.RU;

(11) копия письма от имени Ибатуллина А.В.

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

С учетом даты (23.04.2013) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (без учета изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) (далее – 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 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 пункту 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.

Согласно пункту 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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).

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 № 526977 (приоритет от 23.04.2013) является комбинированным, включает вертикально-ориентированный белый прямоугольник с синим узором внутри него, словесные элементы «Метелица» и «Меховой салон», выполненные буквами русского алфавита в две строки, расположенные под прямоугольником с узором, и горизонтально-ориентированную тонкую плашку прямоугольной формы синего цвета, расположенную в нижней части обозначения. Правовая охрана товарного знака, выполненного в белом, синем и сером цветовом сочетании, действует в

отношении услуг 35 класса МКТУ – «услуги магазинов по розничной и оптовой продаже меховых изделий» с указанием слов «Меховой салон» в качестве неохраняемых элементов.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 526977 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Публикация сведений о государственной регистрации товарного знака по свидетельству № 526977 в Госреестре была произведена 12.12.2014. Следовательно, течение срока, установленного для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по указанному выше основанию, началось 13.12.2014, а днем его окончания является 12.12.2019 (четверг).

Согласно поступившим 16.12.2019 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности материалам, включая сведения о почтовом отправлении данной корреспонденции, возражение направлено в пределах установленного законодательством пятилетнего срока. Таким образом, поступившее 16.12.2019 возражение подлежит рассмотрению по существу.

В рассматриваемом возражении в качестве основания несоответствия товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса

противопоставляются права на товарные знаки  «МЕТЕЛИЦА»,

Б Е Л А Я  
« М Е Т Е Л И Ц А » и « М Е Т Е Л Ь », зарегистрированные в соответствии со свидетельствами №№ 205978, 210676 и 174419.

С учетом дополнений лица, подавшего возражения, представленных до принятия возражения к рассмотрению, сведения Госреестра, касающиеся



распоряжения исключительным правом на товарные знаки «**МЕТЕЛИЦА**» и

**Б Е Л А Я**

«**М Е Т Е Л И Ц А**», также подлежат учету.



Противопоставленный товарный знак «**МЕТЕЛИЦА**» по свидетельству № 205978 является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде стилизованных волн и фигуры оригинальной формы, а также словесный элемент «**МЕТЕЛИЦА**», выполненный заглавными буквами русского алфавита и размещенный под изобразительным элементом. Данный товарный знак, зарегистрированный с приоритетом от 01.03.1999 в отношении товаров 18 класса МКТУ – «*шкуры животных*», услуг 36 класса МКТУ – «*сдача в аренду недвижимого имущества*», услуг 40 класса МКТУ – «*выделка шкур, обработка шкур, пошив одежды*», принадлежит лицу, подавшему возражение, на основании соответствующего договора, зарегистрированного 12.02.2020 за № РД0325042.

**Б Е Л А Я**

Противопоставленный товарный знак «**М Е Т Е Л И Ц А**» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. В отношении данного товарного знака, согласно записи Госреестра от 26.03.2020, зарегистрирован договор о распоряжении исключительным правом, в результате которого лицо, подавшее возражение, стало

**Б Е Л А Я**

правообладателем товарного знака «**М Е Т Е Л И Ц А**» с приоритетом от 13.03.2000 в отношении услуг 42 класса МКТУ – «*реализация товаров*», о чем выдано свидетельство № 752756.

Что касается противопоставленного в возражении товарного знака «**МЕТЕЛЬ**» по свидетельству № 174419, то, согласно сведения



Госреестра, лицо, подавшее возражение, никогда не являлось и не является правообладателем данного объекта прав. В этой связи лицо, подавшее возражение, не является лицом, чьи права на товарный знак «**МЕТЕЛЬ**» по свидетельству № 174419 могут быть затронуты регистрацией оспариваемого товарного знака, а следовательно, не может быть признано заинтересованным лицом в этой части.

С учетом изложенного, при рассмотрении возражения, поступившего 16.12.2019, проведен сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и товарных знаков по свидетельствам №№ 205978 и 752756, который показал следующее.

При определении сходства комбинированных обозначений необходимо учитывать общее зрительное впечатление, производимое этими обозначениями, а также установить, какие именно компоненты этих обозначений сходны и какова роль того или иного сходного компонента в составе обозначения.

Словесные элементы «Меховой салон» оспариваемого товарного знака являются неохранными, так как характеризует услуги перечня регистрации, следовательно, индивидуализирующая функция товарного знака по свидетельству № 526977 обусловлена, прежде всего, словесным элементом «Метелица», а также графическим и композиционным решением товарного знака.



В противопоставленном товарном знаке «**МЕТЕЛИЦА**» основным элементом товарного знака следует также признать словесный элемент «МЕТЕЛИЦА», поскольку именно он обуславливает запоминание знака потребителями.

Индивидуализирующая способность противопоставленного товарного знака по свидетельству № 752756 определяется словосочетанием «Белая метелица».

Таким образом, во всех случаях в товарных знаках присутствует словесный элемент «МЕТЕЛИЦА» (метелица – народный танец – русский, украинский, белорусский – с быстрой сменой фигур и многообразными кружениями,

напоминающими метель, см. Толковый словарь Ефремовой, Т.Ф. Ефремова, 2000, <https://dic.academic.ru/>), что позволяет охарактеризовать сравниваемые товарные знаки как фонетически и семантически сходные.

Графически сравниваемые обозначения имеют различия, которые, тем не менее, не позволяют прийти к выводу об отсутствии их ассоциирования в целом, поскольку определяющим в данном случае признается фонетический и смысловой признаки.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности услуг, указанных в перечнях сравниваемых регистраций, показал следующее.

Оспариваемые услуги *«услуги магазинов по розничной и оптовой продаже меховых изделий»* и услуга *«реализация товаров»*, имеющаяся в перечне регистрации № 752756, являются однородными по роду (продвижение товаров) и по назначению.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и товарный знак по свидетельству № 752756 являются сходными до степени смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации.

В свою очередь, услуги оспариваемого перечня не могут быть признаны однородными товарам и услугам, указанным в свидетельстве № 205978, поскольку производство товаров *«шкур животных»* 18 класса МКТУ, а также оказание сопутствующих услуг, поименованных в перечне услуг 40 класса МКТУ свидетельства № 205978 (*«выделка шкур, обработка шкур»*), представляют собой деятельность, связанную с убоем животных для получения кожевенно-мехового сырья, снятием шкур животных для получения кожевенно-мехового сырья, обработкой, консервацией и выделкой кожевенно-мехового сырья. Указанная деятельность принципиально отличается от оказания услуг 35 класса МКТУ, представляющих собой деятельность магазинов – торговых предприятий. Названные товары и услуги не однородны по роду, виду, назначению, кругу потребителей. Фактических данных, обуславливающих возможность смешения

нетождественных средств индивидуализации в отношении сравниваемых товаров/услуг, лицом, подавшим возражение, не представлено.

Что касается сравнения оспариваемых услуг и услуг 36 класса МКТУ – *«сдача в аренду недвижимого имущества»*, то в отношении этих услуг коллегия также не усматривает вероятности смешения сравниваемых средств индивидуализации, поскольку различными являются назначение услуг и круг потребителей. Поскольку угроза смешения товарных знаков присутствует в том случае, если один товарный знак может быть воспринят потребителем за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же производителю (предприятию), то факт отсутствия на рынке организации, осуществляющей деятельность, относящуюся к аренде недвижимости, под обозначением *«МЕТЕЛИЦА»*, обуславливает невозможность возникновения у потребителя представления о происхождении из одного коммерческого источника сопоставляемых услуг.

Оспариваемые услуги *«услуги магазинов по розничной и оптовой продаже меховых изделий»* не являются однородными также услугам *«пошив одежды»*, указанным в перечне регистрации № 205978, поскольку названные услуги отличаются по назначению, кругу потребителей и условиям оказания.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации *«О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»* № 10 от 23.04.2019 вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров.

С учетом изложенного, оценивая в совокупности вероятность смешения оспариваемого товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ – *«услуги магазинов по розничной и оптовой продаже меховых изделий»* и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 205978, зарегистрированного в отношении товаров 18 и услуг 36 и 40 классов МКТУ, коллегия полагает недоказанной возможность ассоциирования потребителями указанных товарных знаков. Следовательно, наличие товарного знака по

свидетельству № 205978 не приводит к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что фактические данные о деятельности правообладателя не позволяют признать отсутствующей угрозу смешения товарных знаков



Б Е Л А Я

« М Е Т Е Л И Ц А », зарегистрированных для однородных в высокой степени услуг.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всего перечня услуг 35 класса МКТУ в связи с его сходством до степени смешения с товарным знаком «БЕЛАЯ МЕТЕЛИЦА» по свидетельству № 752756.

Что касается заявления правообладателя о недобросовестном поведении лица, подавшего возражение, о нарушении положений статьи 10 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, то, согласно разъяснениям Постановления ВС РФ № 10 о порядке рассмотрения судом споров, содержащих ссылки на обстоятельства, связанные с необходимостью установление факта злоупотребления правом, злоупотребление правом может быть установлено судом.

Таким образом, данные доводы не могут получить должную оценку при рассмотрении возражения в административном порядке.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.12.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 526977 недействительным полностью.**