


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 № 4520 с изменениями (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.12.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 563088, поданное Губайдуллиным Тимуром Фагимовичем, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Товарный знак «  » по свидетельству № 563088 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 28.01.2016 по заявке № 2014733697 с приоритетом от 06.10.2014 на имя Общества с ограниченной ответственностью «БигБокс», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров 05, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35, 36, 39, 42 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.12.2018, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 563088 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение содержит следующие доводы:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



«**РЯД** ПРОДУКТОВЫЙ» по свидетельству № 666101, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком и имеющего более ранний приоритет;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными в силу сходства их доминирующих словесных элементов «РЯДЫ» и «РЯД», в то время как словесный элемент «оптоclub» оспариваемого товарного знака выполнен значительно меньшим шрифтом, а кроме того, может быть воспринят потребителем как «оптовый клуб», где «оптовый» означает «осуществляемый крупными партиями, продаваемый или покупаемый такими партиями», а «клуб – учреждение или общественная организация, занимающаяся финансовой или коммерческой деятельностью»; словесный элемент «продуктовый» противопоставленного товарного знака также выполнен значительно меньшим шрифтом, а кроме того указывает на вид предлагаемых товаров (продукты);

- услуги 35 класса МКТУ сравнимых товарных знаков являются однородными, поскольку относятся к деятельности по реализации и продвижению товаров;

- товары 05, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услугам 35 класса МКТУ, поскольку, во-первых, наличие исключительного права на оспариваемый товарный знак в отношении этих товаров позволяет использовать его при реализации этих товаров, во-вторых, оспариваемый товарный знак используется, в частности, при реализации продуктов питания (см. сайт <https://ryady.ru/>), в-третьих, противопоставленный товарный знак используется при реализации продуктов питания лицензиатом его правообладателя, в-четвертых, наличие словесного элемента «продуктовый» в противопоставленном товарном знаке увеличивает вероятность ассоциации сравнимых знаков.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 563088 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) фотоматериалы.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения «РЯД ПРОДУКТОВЫЙ» и «РЯДЫ ОПТОКЛУБ» различаются по составу гласных и согласных, их взаимному расположению; вторые слова каждого из товарных знаков («ПРОДУКТОВЫЙ» и «ОПТОКЛУБ») не имеют совпадающих звуко сочетаний или слогов;

- графическое сходство товарных знаков отсутствует; смысловое содержание товарных знаков отличается;

- слово «ПРОДУКТОВЫЙ» противопоставленного товарного знака указывает на деятельность, связанную с продуктами питания;

- практика Роспатента по регистрации обозначений со словом «РЯД» подтверждает, что при наличии графических элементов и дополнительных слов обозначения не признаются сходными до степени смешения (см. товарные знаки «Таганский ряд» по свидетельству № 161532, «Вкусный ряд» по свидетельству № 649399, «Мясницкий ряд» по свидетельству № 684942, «Рыбный ряд» по свидетельству № 292858);

- товары 05, 29 – 33 классов МКТУ оспариваемого товарного знака не однородны услуге 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников» противопоставленного знака;

- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого знака, связанные с продажей товаров, не однородны услуге 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников» противопоставленного товарного знака, поскольку названная услуга предполагает оказание услуг третьим лицам по продаже их товаров посредникам (как правило, оптовикам), которые, в свою очередь, и реализуют товар конечному потребителю;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 563088 зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ, связанных с продажей товаров (*«продажа аукционная; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи продуктов питания; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»*), которые подразумевают продажу товаров, ранее приобретенных у других лиц, конечному потребителю;

- индивидуальный предприниматель Губайдуллин Т.Ф. не является заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 563088;

- действия лица, подавшего возражение, по приобретению товарного знака при осведомленности о долговременном и активном использовании правообладателем оспариваемого товарного знака (7 лет), направлены исключительно на запрет использовать обозначение для сети магазинов; данные действия являются недобросовестными и нарушают законодательство о конкуренции.

С учетом изложенного правообладатель не усматривает оснований для удовлетворения возражения.

От лица, подавшего возражение, поступили пояснения на отзыв правообладателя, в которых отмечается, что в оспариваемом товарном знаке доминирующее положение занимает словесный элемент «РЯДЫ», в то время как в противопоставленном товарном знаке доминирует словесный элемент «РЯД», что является основанием для признания сравниваемых товарных знаков сходными. Также лицо, подавшее возражение, ссылается на судебную практику по вопросу применения пункта 6 статьи 14893 Кодекса. Кроме того, лицо, подавшее возражение, настаивает на однородности услуг 35 класса МКТУ.

Согласно пояснениям, поступившим 04.06.2019, лицо, подавшее возражение, изменяет объем притязаний по возражению до услуг 35 класса МКТУ – *«демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги магазинов по*

розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи продуктов питания; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

К пояснениям приложены следующие материалы:

- (2) скриншот сайта <http://ryady.ru>;
- (3) сведения о направлении материалов правообладателю.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 19.06.2019 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.12.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 563088».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2019 по делу № СИП-770/2019 признано недействительным указанное решение Роспатента как не соответствующее подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В решении суда отмечено, что допущенные Роспатентом нарушения не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть возражение, и данные нарушения являются основаниями для признания оспариваемого решения недействительным. Также Суд по интеллектуальным правам указал, что не предопределяет выводы Роспатента по итогам рассмотрения этого вопроса.

О дате и времени повторного рассмотрения возражения стороны были уведомлены корреспонденцией от 22.01.2020.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.02.2020, правообладателем были представлены дополнительные материалы:

- (4) копия Определения Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2020 по делу № СИП-770/2019;
- (5) копия кассационной жалобы;
- (6) копия возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 666101;
- (7) копия заключения специалиста от 07.02.2020 № ТН-20/20;
- (8) копия запроса суда в РОО «Гильдия лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам»;

(9) копия запроса документов заявки № 99713119 и копии материалов этой заявки;

(10) копия досудебного предложения лица, подавшего возражение, направленного правообладателю.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 17.06.2020, правообладателем были представлены дополнения, в которых он обращает внимание на обстоятельства, связанные с истечением срока правовой охраны противопоставленного товарного знака, ссылается на правовой подход Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-558/2018. Правообладателем дополнительно представлены

(11) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 666101.

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

С учетом даты приоритета (06.10.2014) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс (без учета изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) 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 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).

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 «  » является комбинированным, состоит из словесных элементов «РЯДЫ» и «ОПТОКЛУБ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки таким образом, что буква «Д» в слове «РЯДЫ» выполнена в виде треугольника с разноцветными гранями, а слово «ОПТОКЛУБ» выполнено на фоне прямоугольника красного цвета с черным подчеркиванием. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в белом, красном, фиолетовом, желтом, черном цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 05, 29-33, 35, 36, 39, 42 и 43 классов МКТУ.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса (в редакции на 21.12.2018) возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом.

В своем возражении, лицо, его подавшее, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ссылаясь



на товарный знак «  » по свидетельству № 666101, состоящий из словесных элементов «ПРОДУКТОВЫЙ» и «РЯД», выполненных заглавными буквами русского алфавита в две строки так, что слово «ПРОДУКТОВЫЙ»

помещено под буквами «Р» и «Я» слова «РЯД», а под буквой «Д» слова «РЯД» помещен прямоугольник черного цвета.

Выдача свидетельства № 666101 была осуществлена в связи с регистрацией 08.08.2018 распоряжения исключительным правом на товарный знак по свидетельству № 223520.

В соответствии с публикацией в Госреестре от 23.07.2020 (бюллетень № 14/2020) предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 666101 признано недействительным полностью.

Таким образом, противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 666101 не имеет правовой охраны на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 139 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет прекращение правовой охраны товарного знака и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака, аннулирование записи в Госреестре.

С учетом вышеизложенного основания для вывода о наличии заинтересованности лица, подавшего возражение, а также для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Иных оснований, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства, возражение не содержит.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.12.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 563088.