

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 28.02.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан, г. Уфа (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 533148, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак  по заявке № 2013735979 с приоритетом от 18.10.2013 зарегистрирован 29.01.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 533148 на имя Нистеренко Оксаны Анатольевны, 614097, Пермский край, г. Пермь, ул. Подлесная, 15, кв. 29 (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «белый, голубой, синий, красный, черный». Срок действия регистрации до 18.10.2023.

В поступившем 28.02.2020 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 533148 оспариваемого товарного знака [1]

произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сведены к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на товарный знак  по свидетельству № 697280, приоритет от 11.06.1997, срок действия регистрации - до 11.06.2027 [2];
- оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в силу тождества словесного элемента «КАРАНДАШ»;
- словесный элемент «Уральский» оспариваемого товарного знака [1] воспринимается как слово, уточняющее географический регион, в котором находится правообладатель;
- лицом, подавшим возражение, приведена судебная практика, в частности, по делам №№ СИП-210/2017, СИП-450/2017, СИП-901/2014, СИП-315/2016, СИП-209/2014, СИП-605/2014, СИП-605/2016, СИП-21/2019 и т.д.;
- оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] зарегистрированы в отношении услуг 35 класса МКТУ, имеющих высокую степень однородности.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 533148 полностью.

Правообладатель был уведомлен о поступившем 28.02.2020 возражении и отзыв по его мотивам не представил.

Уведомленные надлежащим образом лицо, подавшее возражение, и правообладатель на заседании коллегии отсутствовали. Неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела (пункт 4.3 Правил ППС).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности,

предусмотренным пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа, являющимся правообладателем исключительного права на товарный знак [2]. Факт наличия «старшего» исключительного права на товарный знак лица, подавшего возражение, иллюстрирует его заинтересованность в подаче данного возражения в отношении услуг 35 класса при оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака [1] по сходству.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] по свидетельству № 533148 в отношении услуг 35 класса МКТУ была осуществлена 25.02.2015. подача возражения с учетом даты 21.02.2020 на почтовом конверте произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (18.10.2013) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 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.

В соответствии с требованиями пункта 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству № 533148, приоритет от 18.10.2013 [1] представляет собой комбинированное обозначение,

состоящее из прямоугольника, стилизованного изображения карандаша, проводящего черту, словесного элемента «Уральский карандаш», выполненного на двух строках. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; аренда площадей для размещения рекламы; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям (информация потребительская товарная); исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; реклама; управление процессами заказов товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» в цветовом сочетании: «белый, голубой, синий, красный, черный». Срок действия регистрации до 18.10.2023.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный в возражении товарный знак  по свидетельству № 697280, приоритет от 11.06.1997, срок действия регистрации - до 11.06.2027 [2] выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ «закупка товаров; сбыт товара через посредников».

Стилизованное исполнение товарного знака [2] не приводит к утрате его словесного характера, и знак легко прочитывается как «КАРАНДАШ».

Анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Правообладатель находится в г. Пермь - крупный многоотраслевой промышленный, научный, культурный и логистический центр Урала (см. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>). Прилагательное «Уральский» образовано от географического названия «Урал» и не образует устойчивого словосочетания с существительным «карандаш».

Таким образом, в словесном элементе «Уральский карандаш» оспариваемого товарного знака [1] наиболее значимым элементом является существительное «карандаш», поскольку именно он несет основную индивидуализирующую нагрузку в знаке.

Противопоставленный товарный знак [2] имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в оспариваемый товарный знак [1]. Изобразительный элемент в виде карандаша в оспариваемом товарном знаке [1] усиливает его смысловой образ: инструмент для письма, рисования, черчения.

Визуально сравниваемые знаки [1] и [2] разнятся за счет графической проработки каждого из них. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки [1] и [2], несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] с целью определения их однородности показало следующее.

Под услугой 35 класса МКТУ «сбыт товара через посредников» подразумевается деятельность посредников по реализации произведенных товаров потребителю (см. электронный словарь: Внешнеэкономический толковый словарь, https://foreign_economic.academic.ru/). Под услугой 35 класса МКТУ «закупка товаров» подразумевается приобретение товаров за рубежом или внутри страны крупными партиями, в большом количестве (см., например, «Энциклопедический словарь

экономики и права», электронный словарь:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/4636).

Услуги 35 класса МКТУ «закупка товаров; сбыт товара через посредников» товарного знака [2] и услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; управление процессами заказов товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» оспариваемого товарного знака [1] имеют общее назначение (для реализации, сбыта товаров, осуществления торговой деятельности), круг потребителей, направлены на достижение одних и тех же целей (обеспечение потребителей товарами), что свидетельствует об их однородности.

Вместе с тем, услуги 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческие потребителям (информация потребительская товарная)» оспариваемого товарного знака [1] относятся к информационно-справочным услугам, предназначены для иных целей и не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2].

Услуги 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; распространение образцов; реклама» оспариваемого товарного знака [1] относятся к иному родовому понятию «услуги в области рекламы», предназначены для иных целей (для рекламирования) и не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2].

Услуги 35 класса МКТУ «деловая экспертиза; изучение рынка; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые» оспариваемого товарного знака [1] относятся к исследованию рынка, предназначены для иных целей и не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2].

Услуга 35 класса МКТУ «изучение общественного мнения» оспариваемого товарного знака [1] относится к исследованиям в области изучения общественного мнения, предназначена для иных целей и не является однородной услугом 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2].

Услуга 35 класса МКТУ «консультации профессиональные в области бизнеса» оспариваемого товарного знака [1] относится к услугам консультативным в сфере бизнеса, предназначена для иных целей и не является однородной услугом 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2].

Услуга 35 класса МКТУ «оценка коммерческой деятельности» оспариваемого товарного знака [1] относится к оценочным услугам и не является однородной услугом 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2].

Услуги 35 класса МКТУ «помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями» относятся к услугам менеджерским в сфере бизнеса и не являются однородными услугом 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2].

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности части сравниваемых услуг 35 класса МКТУ по причине их природы, назначения одному лицу – правообладателю противопоставленного товарного знака [2].

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; управление процессами заказов товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)».

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 533148 недействительным частично, а именно, в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; управление процессами заказов товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)».