

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 30.05.2020 возражение индивидуального предпринимателя Ручкина Е.В., Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019708535 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019708535 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 27.02.2019 на имя заявителя в отношении товаров 06 и 20 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ДОБРЫНЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.01.2020 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров 06 и части товаров 20 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение тождественно и сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 06 и 20 классов МКТУ, соответственно, с товарными



знаками «ДОБРЫНЯ» по свидетельству № 625122 и по свидетельству № 502164, охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.05.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.01.2020. Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем сокращается приведенный в заявке перечень товаров 06 и 20 классов МКТУ только до соответствующих товаров, которые не являются однородными товарам 06 и 20 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков, так как они относятся к иным родовым группам товаров и имеют иные каналы реализации.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров, в частности, товаров 06 класса МКТУ «заготовки плоские стальные; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; косоуры [части лестниц] металлические; леса строительные металлические; лестницы металлические; лестницы приставные металлические; настилы металлические; опоры металлические; панели строительные металлические; стремянки [лестницы] металлические; стремянки металлические; ступени лестниц металлические» и товаров 20 класса МКТУ «лестницы приставные деревянные или пластмассовые; стремянки [лестницы] неметаллические; стремянки неметаллические» (далее – сокращенный перечень товаров).

По результатам рассмотрения данного возражения Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.08.2020 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 30.05.2020, и оставлении в силе решения Роспатента от 31.01.2020.

При этом коллегией принималось во внимание то, что заявленное обозначение и противопоставленный словесный товарный знак «ДОБРЫНЯ»

по свидетельству № 625122 с более ранним приоритетом от 15.04.2015, охраняемый на имя другого лица в отношении товаров 06 класса МКТУ, являются тождественными, так как они совпадают друг с другом во всех элементах.

В заключении по результатам рассмотрения возражения было отмечено, что в силу тождества сравниваемых знаков особенно усиливается опасность смешения на рынке товаров, для индивидуализации которых они предназначены, что обуславливает необходимость расширения диапазона соответствующих товаров, подлежащих признанию в качестве однородных.

Так, было указано, что все товары 06 и 20 классов МКТУ, приведенные в упомянутом выше сокращенном перечне товаров, представляют собой по существу всего лишь различные конкретные виды металлических и неметаллических изделий и конструкций, которые используются в строительстве, в том числе в виде отдельных деталей и конструктивных элементов для соответствующих возводимых сооружений, также как и товары 06 класса МКТУ «материалы строительные; конструкции стальные», приведенные в перечне товаров противопоставленной регистрации товарного знака, ввиду чего все они относятся к одной и той же родовой группе товаров (строительная продукция) и являются совместно используемыми в одной и той же определенной области применения (строительство), а соответствующие неметаллические (20 класс МКТУ) и металлические (06 класс МКТУ) конструкции, к тому же, вполне могут быть и взаимозаменяемыми между собой, и, как следствие, данные товары подлежат обязательному признанию однородными друг с другом с учетом отмеченного выше обстоятельства, связанного с крайне высокой степенью опасности их смешения на рынке из-за полного тождества сравниваемых знаков.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров коллегия усмотрела наличие принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 06 и 20 классов МКТУ, для

индивидуализации которых предназначены сравниваемые (тождественные) знаки, одному производителю и, как следствие, пришла к выводу, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 625122 являются тождественными в отношении однородных товаров 06 и 20 классов МКТУ.

Кроме того, по результатам сопоставительного анализа заявленного обозначения еще и с другим противопоставленным комбинированным



товарным знаком по свидетельству № 502164 с более ранним приоритетом от 08.02.2012, охраняемым на имя другого лица, в частности, в отношении товаров 20 класса МКТУ, коллегия отметила, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе доминирующих, несущих основную индивидуализирующую нагрузку, фонетически и семантически тождественных слов «ДОБРЫНЯ», фонетическое тождество которых обуславливается совпадением у них всех звуков, а семантическое тождество – совпадением смысловых значений, тем более что указанные слова в их составе, к тому же, выполнены заглавными буквами одного и того же (русского) алфавита и имеют, соответственно, одинаковые составы определенных букв русского алфавита.

Изложенные выше обстоятельства позволили коллегии сделать вывод о том, что заявленное обозначение и данный противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Поскольку в сравниваемых знаках обнаруживаются, как было отмечено выше, фонетически и семантически тождественные слова, которые и несут в них основную индивидуализирующую нагрузку, то в заключении по результатам рассмотрения возражения было отмечено, что данные обстоятельства усиливают опасность смешения на рынке товаров, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, что обуславливает

необходимость расширения диапазона соответствующих товаров, подлежащих признанию в качестве однородных.

Так, было указано, что все товары 20 класса МКТУ, приведенные в упомянутом выше сокращенном перечне товаров, представляют собой по существу всего лишь различные конкретные виды неметаллических конструкций, которые используются еще и в самом интерьере помещений, в том числе в виде отдельных конструктивных элементов для мебели, также как и товары 20 класса МКТУ, приведенные в перечне товаров противопоставленной регистрации товарного знака, представляющие собой различные виды мебели и ее части, ввиду чего все они относятся к одной и той же родовой группе товаров (неметаллические предметы интерьера) и являются совместно используемыми в одной и той же определенной области применения (интерьер помещений), и, как следствие, данные товары подлежат обязательному признанию однородными друг с другом с учетом отмеченного выше обстоятельства, связанного с большой опасностью их смешения на рынке из-за крайне высокой степени сходства сравниваемых знаков.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров коллегия усмотрела наличие принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 20 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю и, как следствие, пришла к выводу, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 502164 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

Принимая во внимание все указанные выше обстоятельства, коллегия сделала соответствующий вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 06 и 20 классов МКТУ, приведенных в упомянутом выше сокращенном заявителем перечне товаров.

Однако решением Суда по интеллектуальным правам от 27.04.2021 по делу № СИП-1017/2020 решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.08.2020 было признано недействительным, так как в ходе рассмотрения данного дела заявитель, во-первых, отказался от регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 20 класса МКТУ, препятствием для чего являлся, в частности,



противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству № 502164, и, во-вторых, представил суду в качестве нового обстоятельства письмо-согласие от 28.12.2020 от Общества с ограниченной ответственностью «ДОМАРТ» — правообладателя другого противопоставленного словесного товарного знака «ДОБРЫНЯ» по свидетельству № 625122, зарегистрированного в отношении товаров 06 класса МКТУ, которым им было выражено соответствующее согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2019708535 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении части приведенных в сокращенном перечне товаров 06 класса МКТУ, а именно: «лестницы металлические; лестницы приставные металлические; стремянки [лестницы] металлические; стремянки металлические; ступени лестниц металлические».

При этом в данном судебном акте вовсе никак не опровергались упомянутые выше выводы коллегии как о тождестве заявленного словесного обозначения «ДОБРЫНЯ» с противопоставленным словесным товарным знаком «ДОБРЫНЯ» по свидетельству № 625122, так и об однородности соответствующих товаров 06 класса МКТУ, для индивидуализации которых они предназначены, с учетом, собственно, их тождества, анализ чего был приведен в заключении по результатам рассмотрения возражения в оспариваемом решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.08.2020.

Судом было установлено только лишь то, что в ходе рассмотрения судебного дела предоставленное заявителю правообладателем

противопоставленного товарного знака по свидетельству № 625122 соответствующее письмо-согласие содержит все необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать наличие действительной воли правообладателя на предоставление такого согласия.

Но, в то же время, судом совсем не исследовался вопрос о самой возможности его принятия Роспатентом с учетом того, что заявленное обозначение и данный противопоставленный товарный знак являются, на самом деле, не сходными, а тождественными друг с другом обозначениями.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение с учетом соответствующего судебного акта.

Признание судом решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.08.2020 недействительным влечет за собой, на основании статьи 13 Кодекса, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего возражение, поступившее 30.05.2020, считается нерассмотренным и, следовательно, подлежит повторному рассмотрению Роспатентом.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 27.04.2021 по делу № СИП-1017/2020 возражение было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 17.06.2021, с учетом установленного судом нового обстоятельства.

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

С учетом даты подачи заявки (27.02.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, зарегистрированным в

Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

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).

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «ДОБРЫНЯ».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 27.02.2019 испрашивается, согласно вышеупомянутому судебному акту, только лишь в отношении части сокращенного заявителем перечня товаров 06 класса МКТУ, а именно: «лестницы металлические; лестницы приставные металлические; стремянки [лестницы] металлические; стремянки металлические; ступени лестниц металлические», для которых правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 625122 и было выражено согласие на государственную регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2019708535 в качестве товарного знака на имя заявителя в соответствии с упомянутым в судебном акте письмом-согласием от 28.12.2020.

Однородность данных товаров 06 класса МКТУ и товаров 06 класса МКТУ «конструкции стальные» противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 625122, как соотносящихся между собой как вид-род (различные отдельные виды стальных конструкций), заявителем никак не оспаривалась ни в ходе рассмотрения судебного дела, ни при повторном рассмотрении настоящего возражения в Роспатенте.

При этом противопоставленный товарный знак по свидетельству № 625122 с более ранним приоритетом от 15.04.2015, охраняемый в отношении соответствующих однородных товаров 06 класса МКТУ, представляет собой, собственно, также выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «ДОБРЫНЯ».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и данного противопоставленного товарного знака показал, что они являются именно тождественными, так как совпадают друг с другом во всех элементах («ДОБРЫНЯ» – «ДОБРЫНЯ»).

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 625122 являются тождественными в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

В этой связи следует отметить, что нормой права, установленной абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается регистрация обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных товаров с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака только лишь в случае сходства этого обозначения до степени смешения с противопоставленным товарным знаком и при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Отсюда следует то, что данная норма права, в принципе, не может быть применена к сравниваемым знакам, так как они являются не сходными друг с другом до степени смешения, как требует гипотеза этой нормы права, а совсем другими – тождественными обозначениями, для которых законодательством, собственно, не предусмотрена сама возможность выражения вышеупомянутого согласия.

Следовательно, упомянутое в судебном акте письмо-согласие от 28.12.2020 никак не может быть принято коллегией во внимание, то есть противопоставленный товарный знак по свидетельству № 625122 по-прежнему является препятствующим предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении соответствующих товаров 06 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для данных товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2020.