

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/26, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.01.2021, поданное ООО «СИТАЛ-Н», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 603400, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак « _____ » по заявке № 2014737787, поданной 11.11.2014, зарегистрирован 27.01.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 603400 на имя Индивидуального предпринимателя Маврина Владимира Валерьевича, г. Барнаул (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 28.01.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №603400 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса, статьи 1492 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Маврин В.В. подал заявку на товарный знак в ноябре 2014 г., а получил статус индивидуального предпринимателя только 17.06.2016 года, то есть на момент подачи заявки на товарный знак Маврин В.В. не являлся индивидуальным предпринимателем. Таким образом, регистрация товарного знака произведена с нарушением статьи 1492 Кодекса;



- товарный знак по свидетельству №603400 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя



лица, подавшего возражение, товарными знаками «» (1) по свидетельству №184640 и «ПОДКОВА» (2), по свидетельству №421446;

- сравниваемые товарные знаки являются сходными за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов «ПОДКОВА», а также за счет общего зрительного впечатления;

- в судебных делах № СИП-258/2020, № 259/2020 было подтверждено,



что в товарном знаке «» лица, подавшего возражение №184640 доминирующим элементом является элемент «ПОДКОВА»;

- в 2017 г. ИП Мавриным В.В. было подано на регистрацию в качестве



товарного знака обозначение «», которому было отказано в регистрации для услуг 37 класса МКТУ, а правовая охрана товарного знака по свидетельству №717578, зарегистрированного для услуг 35 класса МКТУ, была признана недействительной;

- позиция лица, подавшего возражение, подтверждается решением суда изложенном в Постановлении СИП от 18.12.2020 г. по делу № А03-21185/2019;

- 14.01.2019 г. ООО «Ситал-Н» было принято решение о закрытии обособленного подразделения в Барнауле (Приказ № 13 от 14.01.2019 г., анализ продаж за 2015-2018 гг., анализ продаж и торговой наценки) по причине убыточности, которая наступила в результате оттока клиентов после открытия шести точек ИП Мавриным В.В. и его аффилированными лицами;

- услуги 35, 37 классов МКТУ оспариваемой регистрации являются однородными услугам 35, 37 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков (1), (2);

- противопоставленный товарный знак зарегистрирован с нарушением требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №603400 недействительным в отношении всех услуг 35, 37 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению, поступившему 28.01.2021, были приложены следующие материалы:

1. Сведения о товарных знаках по свидетельствам №603400, №184640, №421446.

2. Выписка из ЕГРИП в отношении ИП Маврина В.В.

3. Приказ № 13 от 14.01.2019 г., анализ продаж за 2015-2018 гг., анализ продаж и торговой наценки.

В адрес Маврина Владимира Валерьевича, указанного в Госреестре, 05.02.2021 в порядке, установленном пунктами 15, 18 и 20 Правил ППС, было направлено уведомление о принятии к рассмотрению возражения, в котором ему предлагалось представить в Роспатент и в адрес лица, подавшего возражение, отзыв на возражение.

Согласно отчету об отслеживании почтового отправления

(идентификаторы 12599356018395 и 12599356018388) правообладатель надлежащим образом уведомленный о принятии возражения к рассмотрению, ознакомленный с возражением со дня получения соответствующего почтового отправления и с материалами, относящимися к предмету спора со дня опубликования соответствующих материалов, отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.11.2014) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 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 пунктом 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 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера

букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

ООО «СИТАЛ-Н» принадлежат исключительные права на товарные



знаки «» (1) по свидетельству №184640 и «ПОДКОВА» (2) по свидетельству №421446, сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Также, по мнению лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого товарного знака вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего

услуги. Указанное, свидетельствует о заинтересованности данного лица в подаче настоящего возражения.

В отношении указания в возражении на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям статьи 1492 Кодекса коллегия отмечает, что данная норма регламентирует, кем может быть подана заявка на регистрацию товарного знака.

Вместе с тем по доводам, указанным в возражении, основанием для оспаривания товарного знака является несоответствие требованиям статье 1478 Кодекса, в которой указано, что обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

При этом в абзаце 9 пункта 2 статьи 1512 Кодекса с изменениями указано, что положения подпунктов 1 – 3 настоящего пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513 Кодекса с изменениями).

Из представленной лицом, подавшим возражение, выписки из ЕГРИП следует, что Маврин В.В приобрел статус индивидуального предпринимателя 17.06.2016, таким образом, на момент подачи возражения правообладатель оспариваемого товарного знака уже являлся индивидуальным предпринимателем.

Необходимо указать, что хотя на дату подачи заявки оспариваемого товарного знака Маврин В.В не обладал статусом индивидуального предпринимателя, регистрация оспариваемого товарного знака была осуществлена 27.01.2017 уже на имя индивидуального предпринимателя.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для признания оспариваемой регистрации несоответствующей требованиям статьи 1478 Кодекса, а следовательно, оснований для удовлетворения возражения в данной части.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде подковы, расположенной на желтом фоне. Под изображением подковы расположены словесные элементы «Подкова – ваша удача на дорогах», выполненные стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в черном и желтом цветовом сочетании в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Противопоставленный товарный знак «» (1) по свидетельству №184640 является комбинированным, который содержит в себе словесные элементы «РЕЗИНОВАЯ», выполненный буквами русского алфавита мелким шрифтом, и «ПОДКОВА», выполненный крупным шрифтом, первая буква «П» которого, выполнена в виде стилизованного изображения подковы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении, в том числе, услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак «ПОДКОВА» (2) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении, в том числе, услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков (1), (2) показал следующее.

Несмотря на то, что в композиции оспариваемого товарного знака, помимо словесного элемента «Подкова», присутствуют словесные элементы «ваша удача на дорогах», основная индивидуализирующая функция в данном знаке осуществляется, прежде всего, словесным элементом «ПОДКОВА»

(при этом «подкова» это железная изогнутая пластинка, прибиваемая к конскому копыту для предохранения его от повреждения и скольжения (см. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>), так как на нем в первую очередь концентрируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом. Акцент на словесном элементе «Подкова» усиливается также за счет входящего в состав товарного знака изобразительного элемента в виде подковы.

Противопоставленный товарный знак (1) включает словесные элементы «РЕЗИНОВАЯ» и «ПОДКОВА», размещенные на двух строках. Словесный элемент «РЕЗИНОВАЯ» имеет значение сделанный из резины (см. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>), выполнен более мелким шрифтом по сравнению со словесным элементом «ПОДКОВА», является зависимым, выполняет функцию определения, указывает на признак предмета, характеризуя существительное «ПОДКОВА».

В силу изложенного, словесный элемент «ПОДКОВА» занимает доминирующее положение по своему смысловому и пространственному положению. Таким образом, правомерным является экспертиза как по словосочетанию в целом, так и по словесному элементу «ПОДКОВА», который является главным словом.

В противопоставленном товарном знаке (2) единственным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «ПОДКОВА».

Так, сравниваемые товарные знаки включают тождественный словесный элемент «ПОДКОВА», наличие которого приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом ввиду следующего.

Фонетическое сходство обусловлено полным фонетическим вхождением словесного элемента «Подкова» оспариваемого товарного знака в словесный элемент противопоставленных товарных знаков.

Семантическое сходство обусловлено совпадением элемента, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Сходство словесных элементов усиливается за счет выполнения данных словесных элементов буквами русского алфавита.

Кроме того, коллегия отмечает сходное общее зрительное впечатление, создаваемое оспариваемым товарным знаком и противопоставленным товарным знаком (1), которое возникает благодаря их похожему композиционному построению, обусловленному тем, что они содержат изображение подковы, а также производят сходное зрительное впечатление за счет использования в них близкой цветовой гаммы и фона прямоугольной формы.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки (1) и (2), принадлежащие лицу, подавшему возражение, и имеющие более ранние даты приоритета, являются сходными, несмотря на некоторые отличия.

Анализ однородности услуг 35, 37 классов МКТУ, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций, показал следующее.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» относятся к услугам продаж, ввиду чего являются однородными услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1), так как они являются взаимодополняемыми и относятся к одному родовому понятию. Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]» являются родовой относительно услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного товарного знака (1), следовательно, также признаются однородными.

Оспариваемые услуги 37 класса МКТУ «ремонт; установка оборудования» являются однородными услугам 37 класса МКТУ в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2), поскольку соотносятся как род-вид.

Услуги 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; исследования маркетинговые; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; изучение рынка; распространение образцов; агентства по коммерческой информации» и услуги 37 класса МКТУ «строительство» оспариваемого товарного знака являются деятельностью рекламных и маркетинговых агентств, строительных компаний, имеют иное назначение, условия реализации, круг потребителей, следовательно, являются неоднородными услугам 35, 37 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков (1), (2).

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении части услуг 35, 37 классов МКТУ, признанных однородными услугам 37, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков (1), (2) и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов, содержащихся в возражении о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.



Сам по себе оспариваемый товарный знак «» не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, то есть применительно к услугам 35, 37 классов МКТУ оспариваемое обозначение само по себе является фантазийным.

Вместе с тем вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и услугами 35, 37 классов МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под



обозначением « ».

Представленные с возражением документы не свидетельствуют о фактическом длительном и широком использовании лицом, подавшим возражение обозначений с элементом «Подкова», которое привело бы к формированию у потребителя однозначной ассоциации между



оспариваемым товарным знаком « » и лицом, подавшим возражение.

Представленные с возражением скриншоты и фотографии не соотносятся с датой приоритета и не свидетельствуют о неверном представлении потребителей об источнике оказания каких-либо услуг.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении судебных решений, указанных заявителем в возражении, коллегия поясняет, что они касались оценки иных обстоятельств, не связанных с введением потребителя в заблуждения на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.01.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №603400 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]; агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», услуг 37 класса МКТУ «ремонт; установка оборудования».