

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 26.03.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №507755, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2012716858 с приоритетом от 24.05.2012 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.03.2014 за №507755 в отношении услуг 35, 36, 39, 41, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сейлтекс» (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №507755 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «PROSTOR», выполненный буквами латинского алфавита в

оригинальном исполнении, изобразительный элемент выполнен в виде круга красного цвета с черной окантовкой, в который вписана буква «R».

Правовая охрана знаку предоставлена в черном, красном, белом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.03.2019 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком



по свидетельству №316650 – (2) с приоритетом от 06.10.2005 (срок действия регистрации продлен до 06.10.2025), зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение;

- сходство сравниваемых знаков (1) и (2) обусловлено тем, что они содержат близкие к тождеству словесные элементы;

- услуги, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки (1) и (2), являются однородными;

- лицо, подавшее возражение, приводит судебную практику (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам № С01-268/2018 от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017; определение Верховного суда Российской Федерации от 05.12.2017 №300-КГ 17-12018 от 05.12.2017 № 300-КГ 17-12021, от 05.12.2017 № 300-КГ 17-12023) – [1], согласно которой вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров;

- кроме того, отмечает, что использование товарного знака (2) осуществляется его лицензиатом (согласно лицензионному договору, зарегистрированному Роспатентом).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №507755 недействительным полностью.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя 23.07.2019 в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии, назначенной на 10.09.2019. Корреспонденция, направленная правообладателю, была возвращена почтовым отделением. Вместе с тем в материалах заявки имеются сведения о вручении представителю правообладателя указанного выше уведомления (распечатка с сайта отправлений Почты России «отслеживания почтовых отправлений»). Однако на указанную дату заседания правообладатель не явился и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (24.05.2012) товарного знака по свидетельству №507755 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 требованиями 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 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 требованиями пункта 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) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

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 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.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из представленных материалов следует, что возражение подано ИП Ибатуллин А.В., который является правообладателем товарного знака по свидетельству №316650 – (2), зарегистрированным в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, с которым, по его мнению, оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения. Кроме того, в отношении товарного знака (2) осуществлена государственная регистрация предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору от 17.10.2018 за № РД0270978.

Таким образом, коллегия признает лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения только в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ оспариваемой регистрации (однородных услугам 35, 36 классов МКТУ товарного знака (2)).

В отношении услуг 39, 41, 43 классов МКТУ, заинтересованность лица, подавшего возражение, не доказана.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №507755 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «PROSTOR», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальном исполнении, изобразительный элемент выполнен в виде круга красного цвета с черной окантовкой, в который вписана буква «R».

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в черном, красном, белом цветовом сочетании.



Противопоставленный знак по свидетельству №316650 – (2) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «PROSTOR», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ в оранжевом, синем, белом цветовом сочетании.

Анализ оспариваемой регистрации на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В оспариваемом товарном знаке (1), исходя из особенностей графического исполнения, российским потребителем словесный элемент может быть прочтен как [ПРОСТОР] или [ПРОСТО R].

В противопоставленном товарном знаке (2), исходя из особенностей графического исполнения, российским потребителем словесный элемент может быть прочтен как [ПРОСТОРЕ] - [ПРО СТОР Е] - [ПРОСТО Е] [ПРО СТОРЕ],

Указанные выше обстоятельства никак не позволяют однозначно усмотреть наличие в оспариваемом и противопоставленном знаках (1) и (2) одного и того же словесного элемента.

Таким образом, несмотря на наличие некоторого фонетического сходства (с точки зрения части потребителей, воспринимающих сравниваемые словесные элементы как слово «PROSTOR»), своеобразное оформление словесных элементов оспариваемого и противопоставленного знаков снижает вероятность фонетического и семантического сходства словесных элементов.

Различие знаков усиливается за счет их визуального несходства, обусловленного тем, что оспариваемый товарный знак (1) включает изобразительный элемент, в то время, как в противопоставленном знаке (2) изобразительный элемент отсутствует, словесные элементы сравниваемых знаков выполнены буквами разного шрифта и характера, сравниваемые знаки выполнены в разном цветовом сочетании (черный, красный, белый - оранжевый, синий, белый).

С учетом изложенного, оспариваемый и противопоставленный знаки не могут быть признаны ассоциирующимися друг с другом в целом, то есть не являются сходными.

Анализ однородности услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечнях оспариваемого и противопоставленного знаков (1) и (2), показал следующее.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов»* идентичны услугам 35 класса МКТУ противопоставленного знака (2).

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц»* и услуги 35 класса МКТУ *«ведение автоматизированных баз данных; запись сообщений; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам штата сотрудников; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; работы машинописные; тестирование психологическое при найме на работу; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование»*, указанные в перечне противопоставленного знака (2), однородны, поскольку относятся к одному виду услуг (услуги конторские, услуги кадровые) и имеют одно назначение.

Оспариваемые услуги 36 класса МКТУ «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; агентства кредитные; инвестирование; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; управление недвижимостью; услуги таможенных брокеров» и услуги 36 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака (2), а именно: «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; агентства таможенные; анализ финансовый; аренда ферм и сельхозов; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; ликвидация торгово-промышленной деятельности; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; операции факторные; организация денежных сборов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценки финансовые [банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение взаимовыгодных фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая», либо идентичны (агентства кредитные; инвестирование; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; управление недвижимостью), либо однородны, поскольку относятся к одному виду услуг (операции с недвижимостью, услуги финансовые) и имеют одно назначение.

Что касается услуг 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, то как было указано выше, в отношении данных услуг заинтересованность лица, подавшего возражение, не доказана.

Кроме того, услуги 39 класса МКТУ (которые представляют собой услуги в области организации путешествий и услуг, связанных с данной деятельностью), услуги 41 класса МКТУ (которые представляют собой услуги в области развлечения и культурно-просветительской деятельности), услуги 43 класса МКТУ (которые представляют собой услуги по обеспечению продуктами питания и временного проживания) не являются однородными услугам 35, 36 классов МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака, поскольку по своей природе и назначению относятся к разным видам услуг, связанным с разными видами хозяйственной деятельности.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №507755 не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении приведенных лицом, подавшим возражение, судебных решений [1] следует отметить, что они касаются других товарных знаков, по которым установлены иные обстоятельства, и участниками которых являлись другие лица, в связи с чем не имеют преюдициального значения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.03.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №507755.