

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 26.06.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан, г. Уфа (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1201362, при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку  по международной регистрации № 1201362, произведенной Международным Бюро ВОИС 16.07.2013 на имя Kasperovich Dzmitry k. 61, d. 105, ul. Slobodskaya 220025 Minsk (Белоруссия) с конвенционным приоритетом от 16.01.2013 в отношении товаров 09, услуг 35, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в цветовом сочетании: «оранжевый, серый, белый». Срок действия регистрации до 16.07.2023.

В поступившем 26.06.2020 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что знак по международной регистрация № 1201362 не соответствует требованиям, установленным 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 знак [1] и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в силу тождества словесного элемента «КАРАНДАШ»;
- лицом, подавшим возражение, приведена судебная практика, в частности, по делам №№ СИП-558/2017, СИП-44/2017, СИП-449/2017, СИП-450/2017, СИП-919/2014 и т.д.;
- оспариваемый знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] зарегистрированы в отношении услуг 35 класса МКТУ, имеющих высокую степень однородности;
- услуга «сбыт товаров через посредников» товарного знака [2] представляет собой услугу, осуществляемую перепродавцом, являющимся связующим звеном между производителями товаров и потребителем товаров (или одним из связующих звеньев, когда товары покупаются не у производителя, а у другого перепродавца), т.е. фактически деятельность по продаже товаров, приобретенных у других товаров, является идентичной услуге «сбыт товаров через посредников»;
- услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, распространение образцов» оспариваемого знака [1] традиционно предшествуют продаже товаров;
- услуга «коммерческая информация и консультации для потребителей [магазины потребительских консультаций]» оспариваемого знака [1] и услуга «сбыт товаров через посредников» знака [2] являются взаимодополняемыми;
- выставки и ярмарки (товаров) могут организовываться не только для предоставления возможности продавцам товаров выставлять и продавать товары, но также и лицом, которое непосредственно само осуществляет деятельность по продаже товаров. Выставка в коммерческих целях, т.е. выставка товаров в целях их продажи, может представлять собой магазин, в котором представлены товары в целях их продажи;
- услуга «презентация товаров на коммуникационных носителях для розничной торговли» знака [1] является разновидностью услуги «демонстрация товаров»;

- услуга «стимулирование продаж для других» является однородной с услугой «сбыт товаров через посредников».

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1201362 в отношении части услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товара; коммерческая информация и консультации для потребителей [магазины потребительских консультаций]; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; организация ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на коммуникационных носителях для розничной торговли; стимулирование продаж для других».

Правообладатель был уведомлен о поступившем 26.06.2020 возражении и представил отзыв по его мотивам, основные доводы которого сведены к следующему:

- сравниваемые услуги 35 класса МКТУ не однородны;
- оспариваемый знак [1] был заявлен и зарегистрирован на базе национальной заявки на регистрацию товарного знака № 20130210;
- «сбыт товаров через посредников» представляет собой услуги для третьих лиц, например, производителей товаров, сбыта их товаров через третьи лица - через посредников. Таким образом, данная услуга является промежуточным звеном между производителем и продавцом, а не между производителями и непосредственным потребителем товара. Услуги 35-го класса МКТУ «сбыт товара через посредников» подразумевают осуществление деятельности по содействию в сбыте товаров, связывая желающие заключить сделку стороны (см. Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2017 по делу № СИП-44/2017);
- услуга «демонстрация товаров» предполагает самостоятельную услугу, оказываемую участником рынка на возмездной основе третьим лицам;
- услугу «демонстрация товаров» можно отнести по своему роду к услугам рекламы, когда рекламная компания осуществляет рекламу продукции посредством демонстрации товаров широкому кругу лиц и осуществляет данную услугу за вознаграждение;

- услуга «информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]» является возмездной услугой, предполагающей аккумуляцию, систематизирование и последующее возмездное предоставление потребителям систематизированной, обработанной информации;
- услуга «организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях» - это услуги по организации выставочных мероприятий, приглашение участников, подыскание и оборудование помещений для экспонирования и демонстрации участников, их деятельности и товаров, издание каталогов выставок с размещением в них соответствующей информации;
- услуга «презентация товаров на всех медиа-средствах с целью розничной продажи» - это деятельность, опосредованная заключением договора, предметом которого является оказание услуг по размещению информации в различных медиасредствах;
- услуга «продвижение товаров/ продаж для третьих лиц» - это не продвижение своих услуг оптовой и розничной торговли. Это возмездное оказание третьим лицам услуг по продвижению их товаров, что предполагает наличие соответствующих договоров;
- при проведении экспертизы, экспертизой было установлено в отношении заявленного перечня товаров и услуг, оспариваемый знак [1] содержит в перечне товаров и услуг услугу «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», которая является однородной услугам 35 класса МКТУ «закупка товаров; сбыт товара через посредников», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], с чем правообладатель выразил согласие и исключил однородную услугу.

В связи с указанным, правообладатель просит оставить в силе предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1].

В подтверждение своей позиции правообладателем представлены сведения о товарном знаке «КАРАНДАШ», зарегистрированном на территории Республики Беларусь (свидетельство № 57137, заявка № 20130210) – [3].

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 МКТУ при оспаривании предоставления правовой охраны 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 знаку [1] по международной регистрации № 1201362 в отношении услуг 35 класса МКТУ была осуществлена 16.06.2016. подача возражения произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (16.01.2013) оспариваемого 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 знак  по международной регистрации № 1201362, конвенционный приоритет от 16.01.2013 [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованных фигур с неровными краями, между которыми расположен словесный элемент «карандаш», выполненный стилизованным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «publicité; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; agences de publicité; location d'espaces publicitaires; gestion de fichiers informatiques; comptabilité; services de facturation; démonstration de produits; transcription; sondages d'opinion; études de marketing; informations et conseils commerciaux aux consommateurs [boutiques de conseil au consommateur]; investigations pour affaires; recherche en marketing; recrutement de personnel; services de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; services de conseillers en gestion de personnel; services de conseillers professionnels en affaires; gestion commerciale pour affaires artistiques; services de revues de presse; mise à jour de matériel publicitaire; traitement de textes; services de secrétariat; sténographie; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; décoration de vitrines; préparation de feuilles de paye; recherche d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion d'entreprises commerciales ou industrielles; présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail; promotion des ventes pour des tiers; location de machines et de matériel de bureau; location de temps publicitaire sur des supports de communication; location de matériel publicitaire; location de photocopieurs; publication de textes publicitaires; services de dactylographie; diffusion d'annonces publicitaires; rédaction de textes publicitaires; publicité en ligne sur réseaux informatiques; reproduction de documents; compilation d'informations dans des bases de données informatiques; systématisation

d'informations dans des bases de données informatiques; établissement de déclarations fiscales; établissement de relevés de comptes; préparation de petites annonces; sélection de personnel par le biais de tests psychotechniques; administration commerciale des licences de produits et de services de tiers; traitement administratif de commandes d'achats; relations publiques; services de sous-traitance [assistance commerciale]; services de photocopie; services d'experts en efficacité commerciale» («реклама; управление бизнесом; коммерческое администрирование; офисные функции; рекламные агентства; аренда рекламных площадей; компьютеризированное управление файлами; бухгалтерский учет; услуги выставления счетов; демонстрация товаров; переписывание; опрос общественного мнения; маркетинговые исследования; коммерческая информация и консультации для потребителей [магазины потребительских советов]; бизнес-расследования; маркетинговые исследования; подбор персонала; консультационные услуги по управлению бизнесом и организации; консультационные услуги по управлению персоналом; услуги, предоставляемые профессиональными бизнес-консультантами; коммерческое управление для артистов-исполнителей; услуги вырезки новостей; обновление рекламных материалов; обработка текстов; секретарские услуги; стенография; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; организация подписки на газеты для других; организация ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин магазинов; составление заработной платы; поиск данных в компьютерных файлах для других; помощь в управлении компанией; помощь в управлении коммерческой или промышленной компанией; презентация товаров на коммуникативных носителях для розничной торговли; стимулирование сбыта для других; аренда офисных машин и оборудования; аренда рекламного времени на носителях связи; аренда рекламных материалов; аренда копировальных аппаратов; публикация рекламных текстов; услуги машинописи; распространение рекламных объявлений; написание рекламных текстов; онлайн-реклама в компьютерной сети; воспроизведение документов; компиляция информации в компьютерные базы данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; налоговая подготовка; составление бухгалтерских отчетов; подготовка рекламных объявлений; подбор персонала с помощью психологических тестов на профпригодность; коммерческое

администрирование лицензий на товары и услуги других лиц; административная обработка заказов на поставку; связи с общественностью; аутсорсинговые услуги [бизнес-помощь]; копировальные услуги; экспертные услуги по эффективности бизнеса») в цветовом сочетании: «оранжевый, серый, белый». Срок действия регистрации до 16.07.2023.

Согласно возражению оспаривается предоставление правовой охраны знаку [1] в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товара; коммерческая информация и консультации для потребителей [магазины потребительских консультаций]; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; организация ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на коммуникационных носителях для розничной торговли; стимулирование продаж для других», как несоответствующего требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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 знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Сравниваемые знаки [1] и [2] фонетически и семантически тождественны и формируют один и тот же 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 знаки [1] и [2], несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Сходство сравниваемых знаков [1] и [2] правообладатель не отрицает, однако, считает сравниваемые услуги 35 класса МКТУ неоднородными.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ оспариваемого 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 «презентация товаров на коммуникационных носителях для розничной торговли; стимулирование продаж для других» оспариваемого 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 «коммерческая информация и консультации для потребителей [магазины потребительских консультаций]» оспариваемого 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 «демонстрация товара; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; организация ярмарок в коммерческих или рекламных целях» оспариваемого знака [1] относятся к иному родовому понятию

«услуги в области рекламы», предназначены для иных целей (для рекламирования) и не являются однородными услугами 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 знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ «présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail; promotion des ventes pour des tiers» («презентация товаров на коммуникационных носителях для розничной торговли; стимулирование продаж для других»).

Предоставление правовой охраны товарному знаку «КАРАНДАШ» на территории Республики Беларусь (свидетельство № 57137, заявка № 20130210) [3] не опровергают вышеизложенные выводы коллегии в части несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2020, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1201362 недействительным частично, а именно, в отношении услуг 35 класса МКТУ «présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail; promotion des ventes pour des tiers».