

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 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.04.2025 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Аструм Лекс», г. Пермь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 877865, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «**жилой комплекс на Дмитровском**» по заявке № 2021760773 с приоритетом от 22.09.2021 зарегистрирован 01.07.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 877865 на имя Общества с ограниченной ответственностью «УралДомСтрой-Сервис», Удмуртская республика (далее – правообладатель), в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Роспатент 16.04.2025, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 877865 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о том, что лицом, подавшим возражение, является заявитель по заявке № 2023791267, поданной 25.09.2023, на регистрацию

обозначения «**Кинетика**» для услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ.

В ходе проверки обозначения «**Кинетика**» по указанной заявке экспертизой было установлено его сходство до степени смешения:

kinetik

- с товарным знаком «**жилой комплекс на Дмитровском**» по свидетельству № 877865 с приоритетом от 22.09.2021, зарегистрированным на имя ООО «УралДомСтрой-Сервис», г. Пермь, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

QINETIQ

- со знаком «**QINETIQ**» по международной регистрации № 770765 с конвенционным приоритетом от 09.02.2001, зарегистрированным на имя QINETIQ LIMITED, Великобритания, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что в решении о регистрации товарного знака по заявке № 2023791267 для части услуг 36 класса МКТУ экспертизой было прямо указано: все заявленные услуги 36, 37, 42 классов МКТУ являются однородными товарам и услугам, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, поскольку они соотносятся между собой как «род-вид».

Следовательно, исходя из принципа правовой определенности, признание экспертизой однородности всех заявленных услуг 36 класса МКТУ заявки заявителя услуге 36 класса МКТУ «Leasing of land (аренда земельных участков)» знака по международной регистрации № 770765 означает, что и все услуги 36 класса МКТУ товарного знака по свидетельству № 877865 однородны той же самой услуге знака по международной регистрации № 770765.

Обратившееся с возражением лицо указывает, что товарный знак по свидетельству № 877865 «**жилой комплекс на Дмитровском**» имеет более поздний приоритет (22.09.2021) по отношению к знаку «**QINETIQ**» по международной регистрации № 770765 (09.02.2001), а словесные элементы «kinetik» и «QINETIQ» сходны до степени смешения по фонетическому и смысловому признакам.

По мнению лица, подавшего возражение, в ходе экспертизы Роспатент должен был установить сходство до степени смешения словесного элемента «kinetik»

обозначения по заявке № 2021760773 (свидетельство № 877865) с элементом «QINETIQ» знака по международной регистрации № 770765, имеющего более ранний приоритет, а также установить однородность услуг 36 класса МКТУ, что должно было послужить основанием для отказа в регистрации по заявке № 2021760773 для всех услуг 36 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, считает, что регистрация товарного знака по свидетельству № 877865 (заявка № 2021760773) для всех услуг 36 класса МКТУ, однородных услугам сходного до степени смешения знака «QINETIQ» по международной регистрации № 770765, имеющего более ранний приоритет, является неправомерной и противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 877865 недействительным полностью.

Ознакомившись с доводами возражения, правообладатель представил отзыв, выразив несогласие с его мотивами. Правообладатель отметил, что заявитель не обладает заинтересованностью, необходимой для подачи возражения, поскольку ссылка на международную регистрацию № 770765, принадлежащую третьему лицу, а также на собственную заявку № 2023791267, признанную отозванной, не подтверждают фактического интереса.

Дополнительно правообладатель указал на принцип правовой определенности и доктрину законных ожиданий: спорное обозначение было зарегистрировано Роспатентом в качестве товарного знака по свидетельству № 877865, активно используется более трёх лет, в него вложены значительные средства в продвижение, при этом каких-либо требований к третьим лицам правообладатель не предъявлял.

На основании указанного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

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

С учетом даты (22.09.2021) подачи заявки на регистрацию оспариваемого

товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572) (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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.



Товарный знак « жилой комплекс на Дмитровском » зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «УралДомСтрой-Сервис» с приоритетом от 22.09.2021 в отношении услуг 36 класса МКТУ, о чем выдано свидетельство № 877865, произведена публикация от 01.07.2022 в Официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» № 13 (<https://www.fips.ru/publication-web/>).

Возражение подано в пределах срока, установленного статьей 1512 Кодекса для оспаривания правовой охраны по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заинтересованности лица, подавшего возражение, показал следующее.

Законодательство не содержит определения «заинтересованного лица» в контексте оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, такая заинтересованность определяется в каждом конкретном случае, исходя из обстоятельств и мотивов, на которых основывается возражение.



Предоставление правовой охраны товарному знаку « жилой комплекс на Дмитровском » по свидетельству № 877865 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требования пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заявленные в возражении мотивы оспаривания, относящиеся к правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с нарушением прав правообладателей объектов исключительных прав (товарных знаков).

Согласно правовой позиции Суда по интеллектуальным правам и сложившейся практике (см., например, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2014 по делу № СИП-296/2013, от 21.04.2017 по делу № СИП-414/2016), возможность противопоставления охраняемых объектов может быть

реализована только обладателями соответствующих исключительных прав. В данном случае лицо, подавшее возражение, не является обладателем исключительных прав на противопоставленный знак по международной регистрации № 770765, зарегистрированный на имя QINETIQ LIMITED (Великобритания).

Таким образом, заявитель не может считаться заинтересованным лицом в понимании пункта 2 статьи 1513 Кодекса применительно к приведенному в возражении основанию оспаривания, предусмотренному подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, основанному на доводах о нарушении прав на знак по международной регистрации № 770765. Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является заявителем по заявке № 2023791267, поданной 25.09.2023, на регистрацию

обозначения « **Кинетика** » для услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ. Однако, по данной заявке принято решение Роспатента о признании ее отозванной, при этом дата подачи заявки № 2023791267 позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, что исключает применение также подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

С учетом сказанного доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству № 877865 пункту 6 статьи 1483 Кодекса являются несостоятельными.

Что касается довода о необходимости применения принципа правовой определенности, то действие принципа правовой определенности ограничено, поскольку учитывается, какие товарные знаки были фактически найдены в рамках информационного поиска (см., в частности, решение Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2024 по делу № СИП-822/2023).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.04.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 877865.