

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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 (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.05.2025, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №755629, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Katiussha

Регистрация товарного знака « *SKY* » с приоритетом от 25.10.2019 по заявке №2019754259 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 29.04.2020 за №755629 на имя Морозова Александра Викторовича, Республика Крым, г. Симферополь (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 25, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Товарный знак выполнен в черно-белом цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.05.2025, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству №755629 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «КАТЮША» по свидетельству №500218 с приоритетом от 04.09.2006, принадлежащим лицу, подавшему возражение.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №755629 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, в корреспонденции от 09.02.2025, возражая против доводов заявителя, обратил внимание на истечение пятилетнего срока для подачи возражения. При этом иных доводов и отзыва не представил, на заседаниях коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.10.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 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.

В соответствии с положениями пункта 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

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.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что ИП Ибатуллин А.В. является правообладателем товарного знака по свидетельству №500218, с которым оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения.

Следует отметить, что поступившее 06.05.2025 возражение направленно почтовым отправлением с датой отправки 29.04.2025 (трек номер №80088707703758), что, таким образом, не выходит за рамки пятилетнего срока, отведенного для подачи возражения в соответствии с требованиями по пункту 6 статьи 1483 Кодекса. Копия конверта приобщена к материалам возражения.

Katiusha

Оспариваемый товарный знак « *SKY* » по свидетельству №755629 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Katiusha» и «sky», выполненные буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом и размещенные один над другим.

Несоответствие товарного знака по свидетельству №755629 требованиям пункта 6(2) и 10 статьи 1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №500218, который принадлежит лицу, подавшему возражение.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «Катюша», выполненный буквами в кириллице стандартным шрифтом.

Стоит отметить, что в обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и находится в начальной позиции, с которой начинается прочтение обозначения.

Katiusha

Оспариваемый товарный знак « *SKY* » содержит фонетически тождественный противопоставленному знаку «  » элемент «Katiusha», который при транслитерации воспринимается российским потребителем как то же слово и в отсутствие перевода семантически отсылает к распространённому женскому имени либо к боевой машине (см. <https://academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B0&stype=0&btype=1&p=0>).

Кроме того, между сравниваемыми обозначениями наблюдается сходный состав и порядок согласных звуков, а также сходный состав гласных звуков. Указанные обстоятельства в совокупности позволяют сделать вывод о фонетическом сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком.

Устойчивого словосочетания элемент «sky» с элементом «Katiusha» в оспариваемом товарном знаке не формирует, поскольку такого значимого понятия как «Katiusha sky» не существует и иного материалами возражения не доказано.

Визуально сравниваемые товарные знаки имеют различия, обусловленные наличием изобразительного элемента, а также использованием при написании сравниваемых обозначений букв разного шрифта. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

При сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет фонетический фактор сходства основных элементов «Katiusha» / «Катюша».

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака оспаривается в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; аренда площадей

для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по составлению перечня подарков; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», для которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту, демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, продажа аукционная, продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)».*

Услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, представляют собой услуги, связанные с деятельностью, направленной на обеспечение рекламы и продвижения товаров и услуг. В связи с этим данные услуги являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку сопоставляемые услуги относятся к одним и тем же родовым категориям, имеют одинаковое назначение (реализация товаров покупателям), единый рынок оказания (торговые предприятия, магазины, интернет-площадки) и совпадающий круг потребителей.

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №755629 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса правомерным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

В отношении довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса может быть применено к товарному знаку, который состоит из отдельных элементов, и один из элементов представляет собой товарный знак другого лица. При этом такой элемент, присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения).

Действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент. Для целей применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса могут быть определены также визуальные акценты, имеющиеся в составе товарного знака, иссечение которых не искажает образ обозначения в целом.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе

Katiusha
SKY

оспариваемой регистрации « *SKY* » элемент «Katiusha» занимает значимое положение в пространстве оспариваемого товарного знака и несет основную

индивидуализирующую нагрузку. Таким образом, по своему пространственному положению элемент «Katiusha» не может быть признан как не существенным.

Таким образом, положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса не может быть применено к оспариваемому товарному знаку.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.05.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №755629 недействительным частично, а именно, в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.