

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 24.11.2016, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным А.В., Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 446247, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**КОМАНДОР**» по заявке № 2010706236, поданной 02.03.2010, зарегистрирован 24.10.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 446247 на имя компании «КОМАНДОР С.А.», Польша (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 06, 09, 19, 20, 35, 37, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 02.03.2020.

В поступившем 24.11.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении (см. текст от 14.03.2017, представленный в ответ на запрос от 13.12.2016) выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 446247 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на

товарный знак « **КОМАНДОР** » по свидетельству № 567820, зарегистрированный с приоритетом от 05.11.2001, услуги 42 класса МКТУ [1], а также лицом, подавшим возражение было подано две заявки со словесным элементом «КОМАНДОР» (№ 2015720161 и № 2015733549), по заявке № 2015720161 товарный знак « **КОМАНДОР** » был зарегистрирован (свидетельство № 605019) с приоритетом от 01.07.2015, услуги 35 класса МКТУ [2];

- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный элемент «КОМАНДОР»;

- товары 06, 09, 19, 20 классов МКТУ и услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги в области оптовой и розничной торговли; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров; обеспечение пищевыми продуктами и напитками; базы, магазины», в отношении которых, в частности, зарегистрирован противопоставленный товарный знак;

- при этом, товары 06, 09, 19, 20 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными указанным услугам 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку наличие правовой охраны товарных знаков в отношении этих товаров и услуг позволяет осуществлять деятельность по продаже товаров 06, 09, 19, 20 классов МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку № 446247 недействительным в отношении всех товаров 06, 09, 19, 20 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги в области оптовой и

розничной торговли; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи».

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 446247, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 14.06.2017, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, не представлено иных доказательств заинтересованности, кроме сведений о двух поданных заявках и полученного 08.12.2016г. в результате регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак. Нет сведений, что данное лицо осуществляет реализацию товаров, открыло магазин, создало какое-то предприятие общественного питания, например, ресторан. Поданные заявки не могут служить доказательством заинтересованности и не подлежат анализу с точки зрения сходства до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, поскольку имеют более поздний приоритет;

- следует обратить внимание, что предоставленная охрана товарному знаку по свидетельству № 567820 не распространяется на какие-либо товары, а предоставлена лишь в отношении услуг 41 и 42 классов МКТУ, в частности, «реализация товаров, обеспечение пищевыми продуктами и напитками, магазины, кафе, рестораны». Производство того или иного товара и его реализация не подпадают под определение однородности. Российское законодательство не предусматривает запрета на регистрацию разными лицами тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков в отношении неоднородных товаров и услуг.

Далее в отзыве приведен подробный анализ неоднородности товаров 06, 09, 19, 20 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ. Сделан вывод о том, что товары и услуги различны по своей природе и при отсутствии взаимодополняемости, услуги 42 класса МКТУ не являются однородными перечню товаров, указанных в оспариваемом товарном знаке.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 446247.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.03.2010) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс (в редакции, действовавшей на дату приоритета) 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, 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; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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.

Коллегия отмечает, что в возражении лицом, его подавшим, указана ссылка на пункт 7 статьи 1483 Кодекса, согласно которому «... не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом...».

Вместе с тем, в возражении не приведено ни одного довода в обоснование несоответствия оспариваемого товарного знака положениям пункта 7 статьи 1483 Кодекса, а также не указано каких-либо сведений о наименовании места происхождения товара, которое должно быть противопоставлено оспариваемому товарному знаку.

В этой связи у коллегии отсутствует возможность проанализировать оспариваемый знак в части его соответствия/несоответствия требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Далее, коллегия обращает внимание на то, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

В возражении оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 446247 в отношении всех товаров 06, 09, 19, 20 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги в области оптовой и розничной торговли; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи».

Лицо, подавшее возражение, владеет исключительным правом на товарные знаки [1, 2], включающие словесный элемент «КОМАНДОР» и

зарегистрированный, в том числе в отношении услуг 35, 41, 42 и 43 классов МКТУ. В перечне заявки № 2015733549 также присутствуют только услуги (услуги 35, 41, 43 и 45 классов МКТУ).

Указанное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 446247 по основанию, приведенному в пункте 6 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, целесообразно обратить внимание на отсутствие каких-либо материалов, которые могли бы свидетельствовать об осуществлении лицом, подавшим возражение, реальной хозяйственной деятельности.

Оспариваемый знак «КОМАНДОР» является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита.

КОМАНДОР

Противопоставленный товарный знак «  » [1] является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита в оригинальной графической манере.

Противопоставляемый лицом, подавшим возражение, товарный знак [2] имеет более позднюю дату приоритета, а заявка № 2015733549 – более позднюю дату подачи, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем они не могут быть учтены при анализе на соответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного [1] товарных знаков показал их сходство, близкое к тождеству. Оба знака содержат фонетически и семантически (командор – [муж.](#) ([франц.](#) *commandeur*) высшее звание в рыцарских союзах, орденах ([ист.](#)), лицо, стоящее во главе яхт-клуба или другой спортивной организации (спорт.) и т.д.) тождественный элемент «КОМАНДОР». Оригинальность исполнения знака [1] не оказывает существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений, поскольку сами буквы выполнены стандартным шрифтом, имеют тождественное начертание и хорошо прочитываются. Сходство знаков правообладателем не оспаривается.

Что касается товаров и услуг, в отношении которых действуют права на сопоставляемые знаки, необходимо отметить следующее.

В перечне оспариваемого товарного знака представлены товары 06, 09, 19, 20 классов МКТУ и следующие услуги 35 класса МКТУ – продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги в области оптовой и розничной торговли; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи.

Правовая охрана противопоставленному знаку [1] предоставлена в отношении следующих услуг 42 класса МКТУ – реализация товаров; обеспечение пищевыми продуктами и напитками; базы, магазины; кафе; рестораны; программирование; создание новых видов товаров; использование запатентованных объектов интеллектуальной собственности; юридические услуги.

Услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров; обеспечение пищевыми продуктами и напитками; базы; магазины» противопоставленного товарного знака [1] отражают деятельность торговых предприятий, то есть подразумевает исключительно услуги посреднических организаций, к которым могут относиться услуги супермаркетов, магазинов, оптово-розничных баз и т.д. по реализации товаров в интересах третьих лиц.

Производитель товаров (в том числе 06, 09, 19, 20 классов МКТУ) осуществляет изготовление продукции и не может быть конкурентом на рынке ритейлеров, которые сами товаров не производят. Под вывеской магазина или супермаркета могут продаваться товары самых различных производителей, каждый из которых проставляет на продукции свой товарный знак. В торговле товары переходят из сферы обращения в сферу потребления, то есть становятся собственностью покупателя. Таким образом, основная функция магазина – торговая. При этом покупатель четко осознает разницу между производственным и торговым предприятиями.

Коллегия отмечает, что товары и услуги различны по своей природе и при отсутствии взаимодополняемости (как, например, учебные пособия по 16 классу

МКТУ и обучение по 41 классу МКТУ, одежда по 25 классу МКТУ и пошив одежды по 40 классу МКТУ), услуги 42 класса МКТУ, приведенные в перечне противопоставленного товарного знака [1], не являются однородными широкому перечню товаров, указанных в свидетельстве № 446247.

Кроме того, сведений о том, что лицо, подавшее возражение, под обозначением «КОМАНДОР» осуществляет реализацию каких-либо товаров, в возражении не представлено.

Сопоставление вышеперечисленных услуг 35 и 42 классов МКТУ показало следующее.

Согласно словарно-справочным источникам (см. <http://dic.academic.ru>): реализация товаров – это передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу. Магазины – это помещение, приспособленное для розничной продажи товаров; большая лавка. Обеспечение пищевыми продуктами и напитками – это комплекс мероприятий по скоординированному управлению (транспортировке, хранению, распределению и т.д.) пищевыми продуктами и напитками.

Продвижение товаров – это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Услуга «продвижение товаров для третьих лиц» может быть связана не только непосредственно с продажей товаров. (см. Информационное письмо Роспатента от 23.12.2011 г. № 2 «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ», http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/d4cc060042f9393b9b95db863b0bfe03/968009051_0.pdf?MOD=AJPERES).

Коллегия отмечает, что данные услуги следует признать однородными, поскольку они соотносятся друг с другом как род/вид в силу того, что реализация товаров является частным случаем продвижения товаров для третьих лиц.

Кроме того, вышеперечисленные услуги 42 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ «услуги в области оптовой и розничной торговли; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи» имеют общее назначение (направлены на продажу покупателям товаров любых производителей), имеют одинаковые условия сбыта – постоянно действующие торговые предприятия (магазины, Интернет-магазины) и круг потребителей – широкий круг покупателей, т.е. являются однородными.

Маркировка однородных услуг сходными знаками, имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Таким образом, установленное сходство оспариваемого знака с противопоставленным товарным знаком [1] и однородность услуг 35 класса МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков в целом. В связи с этим доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака в отношении проанализированных услуг 35 класса МКТУ, требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.11.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 446247 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги в области оптовой и розничной торговли; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи».