

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2016, поданное ООО «Горизонт», г.Красноярск (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №566518, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак  по заявке №2013717709 с приоритетом от 28.05.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 03.03.2016 за №566518 на имя ООО «Торгсервис 124», г. Красноярск, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

На основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 01.03.2017 за №РД0217513, исключительное право на товарный знак по свидетельству №566518 передано ООО «Торговая единица», г. Красноярск (далее - правообладатель) (сведения опубликованы 01.03.2017).

В возражении, поступившем 29.12.2016, изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №566518 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый комбинированный товарный знак по свидетельству №566518 с приоритетом от 28.05.2013, зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ, в котором основным индивидуализирующим элементом является слово «СВЕТОФОР», является сходным до степени смешения с товарным знаком «СВЕТОФОР» по свидетельству №267446;

- исключительное право на товарный знак по свидетельству №267446 в отношении части услуг 35 класса МКТУ на основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 25.05.2006 за №РД0009003, было передано ООО «Ситимаркет», г. Иваново (регистрация №307205);

- услуги 35 класса МКТУ, присутствующие в перечне оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №267446 и №307205, являются однородными;

- также оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «СВЕТОФОР» по свидетельству №480432 с приоритетом от 08.08.2011;

- услуги 36, 39, 43 классов МКТУ, в отношении зарегистрирован товарный знак по свидетельству №480432, являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №566518;

- ООО «Горизонт» подана заявка №2016733872 на регистрацию товарного знака , в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- ООО «Торгсервис 124» (предыдущий правообладатель оспариваемого товарного знака) оспорил в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной правомерность предоставления правовой охраны принадлежащего лицу, подавшему возражение, товарного знака «ПАПАСВЕТОФОР» по свидетельству №537045 в отношении части услуг 35

класса МКТУ (основанием для оспаривания являлся товарный знак по свидетельству №566518);

- в настоящее время решение Роспатента, принятое в отношении товарного знака по свидетельству №537045 , обжалуется в Суде по интеллектуальным правам;

- указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ООО «Горизонт» является заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №566518.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №566518 недействительным полностью.

К возражению приложены распечатки упомянутых в возражении товарных знаков [1].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №566518 – ООО «Торговая единица» в установленном порядке был ознакомлен с возражением ООО «Горизонт» и представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- противопоставленные в возражении товарные знаки зарегистрированы в отношении услуг, которые не являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается товарный знак по свидетельству №566518 (различен их род/вид, назначение, круг потребителей);

- кроме того, противопоставленный товарный знак по свидетельству №307205 прекратил свое действие 19.03.2013.

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

С учетом даты (28.05.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №566518 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон 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).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №566518 с приоритетом от 28.05.2013 представляет собой комбинированное обозначение , в котором словесные элементы «магазин низких цен» являются неохраняемыми элементами товарного знака.

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена на имя ООО «Торговая единица», г. Красноярск, в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги оптовой и розничной торговли, а именно через магазины; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Возражение против предоставления правовой охраны товарному по свидетельству №566518 подано ООО «Горизонт», г. Красноярск, по основанию, предусмотренному пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы лицо, подавшее возражение, противопоставляет товарные знаки со словесным элементом «СВЕТОФОР» по свидетельствам №№267446, 307205, 480432, исключительное право на которые принадлежит ООО «Патентное бюро «ВЫГОДИН и ПАРТНЕРЫ», ООО «Ситимаркет», ООО «Маршрут-Развитие», соответственно.

Свою заинтересованность в оспаривании товарного знака по свидетельству №566518 ООО «Горизонт» обосновывает подачей заявки №2016733872 на регистрацию товарного знака со словесным элементом «ПАПАСветофор», а также тем, что принадлежащий ООО «Горизонт» товарный знак «ПАПАСВЕТОФОР» по свидетельству №537045 в отношении части услуг 35 класса МКТУ был оспорен предыдущим правообладателем товарного знака по свидетельству №566518.

Однако указанные доводы не свидетельствуют о заинтересованности ООО «Горизонт» в оспаривании товарного знака по свидетельству №566518 по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку лицо, подавшее возражение, в рамках данной нормы противопоставляет товарные знаки, исключительное право на которые принадлежит иным лицам.

При этом документов, свидетельствующих о том, что правообладатели приведенных в возражении товарных знаков уполномочили ООО «Горизонт» оспаривать товарный знак по свидетельству №566518 в возражении не содержится.

Дополнительно коллегия отмечает, что правовая охрана противопоставленного в возражении товарного знака по свидетельству №307205 прекращена 19.03.2013 в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак (сведения опубликованы 22.11.2013).

Поскольку заинтересованность ООО «Горизонт» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №566518 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не установлена, коллегия не усматривает оснований для удовлетворения данного возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №566518.**