

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, рассмотрела возражение, поступившее 17.01.2017, поданное ООО «Демидовская вода», г. Тула (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №589483, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2014732584 с приоритетом от 25.09.2014 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 04.10.2016 за №589483 на имя Салихова А.Р., Республика Башкортостан, Уфимский р-н, д. Юматово (далее - правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №589483 представляет собой словесное

ДЕМИДОВСКИЙ

обозначение , выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.01.2017, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №589483 произведена с нарушением требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком



по свидетельству №286341, зарегистрированным с более ранним приоритетом в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение.

В возражении отмечено, что правообладатель оспариваемого товарного знака



являлся также владельцем товарного знака по свидетельству №541236, зарегистрированного в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров» (приоритет товарного знака 19.08.1994, дата истечения срока действия исключительного права 19.08.2024), право на который было им получено в результате государственной регистрации договора РД0182666 от 06.10.2015 об отчуждении исключительного права на товарный знак. Однако решением Суда по интеллектуальным правам от 11 октября 2016 года по делу №СИП-445/2016 правовая охрана товарного знака по свидетельству №541236 была досрочно полностью прекращена в связи с его неиспользованием.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, обращает внимание на недобросовестные действия правообладателя оспариваемого товарного знака, который в сотрудничестве с Ибатуллиным А.В. аккумулирует в своих руках товарные знаки при отсутствии хозяйственной деятельности с использованием этих товарных знаков.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 589483 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- письмо в адрес ООО «Демидовская вода» от ООО ХК «Альянс-Сервис»;
- публикации из Госреестра сведений о товарных знаках №№541236, 567820, 310286, 540492;
- письмо лица, подавшего возражение, в адрес ООО ХК «Альянс-Сервис»;
- публикации с сайтов izvestia.ru/news/522936, www.alcoexpert.ru;

- информация о заявках №№2014702270, 2014713014, 2014732584, 2015701045;

- решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-65/2014, по делу №СИП-625/2014, по делу №СИП-445/2016, СИП-476/2016;

- сведения о товарных знаках, правообладателем которых является Салихов А.Р. и Ибатуллин А.В.;

- финансовые показатели хозяйственной деятельности ООО ХК «Альянс-Сервис», директором и учредителем которого является Салихов А.Р., и ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп», генеральным директором которого является Ибатуллин А.В.;

- Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-413/2013.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, представил отзыв, доводы которого сводятся к тому, что обстоятельство прекращения правовой охраны товарного знака «ДЕМИДОВСКИЙ» по свидетельству №541236 не имеет значения при решении вопроса о правомерности правовой охраны оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, правообладатель согласен с тем, что правовая охрана оспариваемого товарного знака может быть прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров», идентичных услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству №28634.

Однако для услуг 35 класса МКТУ, которые являются однородными с услугой «реализация товаров», в отношении которых охранялся товарный знак по свидетельству №541236, а также других услуг 35 класса МКТУ, включенных в перечень оспариваемой регистрации и не являющихся однородными с услугой «демонстрация товаров», правовая охрана товарного знака по свидетельству №589483 не может быть прекращена.

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

С учетом даты приоритета (25.09.2014) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6(2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №589483 представляет собой словесное обозначение «ДЕМИДОВСКИЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №286341 представляет



собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «ДЕМИДОВСКАЯ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров».

Сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «ДЕМИДОВСКИЙ» и «ДЕМИДОВСКАЯ», занимающих доминирующее положение в композиции товарных знаков и играющих в них основную индивидуализирующую роль. Несмотря на графические различия, обусловленные использованием в противопоставленном товарном знаке букв оригинального шрифта, выполненных в синей цветовой гамме, сравниваемые товарные знаки способны вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации, как производные от фамилии «ДЕМИДОВ».

Анализ услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняются сравниваемые товарные знаки, с точки зрения их однородности показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров»*, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, являются однородными с услугами 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы; реклама; демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям»*, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак, поскольку эти услуги относятся к одной родовой группе услуг, связанных с повышением спроса на товары, расширением рыночного поля товаров. Эти услуги имеют одинаковое назначение – распространение информации о товарах и услугах с целью увеличения сбыта и,

соответственно, извлечения прибыли от их продажи. Соответственно потребителями этих услуг являются специалисты, круг интересов которых связан с производством и реализацией этих товаров.

Таким образом, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ оспариваемый и противопоставленный товарные знаки способны ассоциироваться друг с другом, что определяет вывод об их сходстве до степени смешения.

Что касается остальных услуг, включенных в оспариваемый товарный знак, в том числе услуг, связанных с реализацией товаров (розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям), то они имеют другое назначение – реализацию покупателям товаров, условия сбыта через торговые предприятия (магазины) и круг потребителей, к которым относятся покупатели, заходящие в магазины для осуществления покупок, и оптовые покупатели, закупающие товары для других предпринимателей.

В силу изложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №589483 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 классов МКТУ, следует признать обоснованными.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о недобросовестных действиях правообладателя оспариваемого товарного знака, то этот факт не имеет отношения к существу данного спора, в связи с чем коллегия не имеет полномочий для учета этого обстоятельства в рамках рассмотрения настоящего возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.01.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 589483 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям».