

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.04.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 692682, поданное Шушкановым Иваном Леонидовичем, г. Чебоксары (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «MOSSMAN» с приоритетом от 05.07.2018 по заявке № 2018728269 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.01.2019 за № 692682. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «СНАБТОРГБИЗНЕС», Москва (далее – правообладатель), в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.04.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 692682 произведена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 692682 сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком «» по свидетельству № 651167, имеющим более ранний приоритет (от 19.04.2017) и зарегистрированным в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В возражении отмечается тождественность сопоставляемых товарных знаков, а также однородность услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы эти товарные знаки.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в период, когда в Госреестре были отражены сведения о прекращении правовой охраны товарного знака лица, подавшего возражение, при этом эти сведения Госреестра были оспорены лицом, подавшим возражение, в судебном порядке, что повлекло восстановление его прав и аннулирование записи о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 651167.

В возражении также приведены доводы о том, что регистрация оспариваемого товарного знака Роспатентом нанесла ущерб лицу, подавшему возражение, которое, в свою очередь, уведомляло Роспатент о судебном разбирательстве и просило приостановить административные процедуры по заявке № 2018728269.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 692682 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копия решения Суда по интеллектуальным правам от 14.03.2019 по делу № СИП-757/2018;
- (2) распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 692682, 651167.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 17.06.2019 в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС, было направлено уведомление о

поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 07.08.2019.

Согласно сведениям сайта <https://www.pochta.ru/tracking> о почтовом отправлении согласно идентификатору 12599334114408 24.06.2019 состоялась «неудачная попытка вручения» корреспонденции, направленной в адрес правообладателя. На дату заседания коллегии по рассмотрению возражения отправленное уведомление не возвращено и не получено адресатом.

Вместе с тем письмо, в котором сообщалось о поступившем возражении, направленное по адресу для переписки, указанному в Госреестре (121353, Москва, а/я 2, для Бевза С.В.), было получено адресатом 27.06.2019.

Таким образом, коллегия исчерпала все имеющиеся возможности по извещению правообладателя о поступившем возражении.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.07.2018) 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

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).

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 692682 (приоритет от 05.07.2018) является комбинированным, включает словесный элемент «MOSSMAN», выполненный в латинице, и изобразительный элемент, расположенный слева от словесного элемента. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Противопоставленный в возражении товарный знак «» по свидетельству № 651167 (приоритет от 19.04.2017), принадлежащий лицу, подавшему возражение, является комбинированным, включает словесный элемент «MOSSMAN», выполненный в латинице, и изобразительный элемент, расположенный слева от словесного элемента. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый () и противопоставленный () товарные знаки являются тождественными, поскольку совпадают во всех элементах.

Что касается однородности услуг, в отношении которых испрашивается признание правовой охраны товарного знака по свидетельству № 692682 недействительной, и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 651167, то коллегией установлено следующее.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Большинство услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства № 692682, идентичны услугам 35 класса МКТУ, приведенным в перечне регистрации № 651167 (*абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и*

поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях;

составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги в области общественных отношений; услуги манекенистов для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги рекламные <оплата за клик>; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая).

Остальные услуги 35 класса МКТУ оспариваемого перечня, а именно: «аудит финансовый; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; помощь административная в вопросах тендера; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий;

торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление бизнесом временное; услуги конкурентной разведки; услуги по исследованию рынка; услуги по составлению перечня подарков», – однородны, в частности, таким услугам противопоставленной регистрации как «аудит коммерческий; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования конъюнктурные; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; маркетинг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; управление внешнее административное для компаний; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги секретарей», поскольку совпадают по назначению и/или условиям оказания, могут быть взаимодополняемыми, следовательно, однородны.

Таким образом, регистрация товарного знака по свидетельству № 692682 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ может быть признана произведенной в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.04.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 692682 недействительным полностью.