

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.12.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №685535, поданное Индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ТРИ МУРАВЬЯ**» по заявке №2018743247 с приоритетом от 05.10.2018 зарегистрирован 03.12.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №685535 в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Тройка», 191180, Санкт-Петербург, Загородный пр-кт, 27/21, Литер А (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 03.12.2018 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №23 за 2018 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №685535 для всех услуг 35 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований пункта б статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к наличию у лица, его подавшего, исключительного права на товарный знак «МУРАВЕЙ» по свидетельству №543558 с приоритетом от 29.11.1999 в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров», с которым оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ, что обусловлено высокой степенью сходства индивидуализирующих сильных словесных элементов «МУРАВЕЙ», в то время как элемент «ТРИ» в составе оспариваемого товарного знака является слабым.

В возражении приводятся ссылка на решения Суда по интеллектуальным правам от 20.01.2015 по делу №СИП-924/2014 и от 03.12.2014 по делу №СИП-851/2014, которыми было признано сходство до степени смешения между обозначением «СЕМЬ ЗВЕЗДОЧЕК» и товарным знаком «ЗВЕЗДЧКИ», а также между обозначением «КАПЕЛЬ» и товарными знаками «5 КАПЕЛЬ» соответственно.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что при сопоставительном анализе оспариваемого и противопоставленного товарных знаков следует учитывать слабые и сильные элементы, на что обращается внимание в решениях Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-282/2022 и по делу №СИП-475/2022.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №685535 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №685535 был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил свой отзыв по мотивам возражения.

По мнению правообладателя, приведенные в возражении ссылки на ряд судебных дел не должны приниматься во внимание, поскольку они не относятся к предмету рассмотрения по настоящему спору.

При экспертизе оспариваемого товарного знака препятствий для его регистрации не были выявлены, следовательно, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не были признаны административным органом сходными до степени смешения.

Возражение было подано в последний возможный срок оспаривания, а лицо, его подавшее, ранее не интересовалось наличием правовой охраны товарного знака по свидетельству №685535, при этом свой товарный знак по свидетельству №543558 не использует. В свою очередь правообладатель является известным в Санкт-Петербурге производителем кондитерских изделий, с продукцией которого можно ознакомиться на сайте <https://troika-cond.ru/#about>. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован для узкого перечня услуг, непосредственно связанных с деятельностью правообладателя.

Оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются тождественными. Оспариваемый товарный знак по свидетельству №685535 включает числительное и существительное во множественном числе, в то время как товарный знак по свидетельству №543558 – только существительное в единственном числе, при этом они зарегистрированы для неоднородных услуг, что приводит к отсутствию их ассоциирования друг с другом.

С учетом вышеприведенных аргументов правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №685535.

Следует отметить, что на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения правообладатель отсутствовал. Однако в соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела, в отсутствие сторон спора, коллегия пришла к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем, подлежит применению порядок рассмотрения

соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты приоритета (05.10.2018) оспариваемого товарного знака по свидетельству №685535 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 требованиями подпункта 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Исходя из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость

звучков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звуко сочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Относительно упомянутого в отзыве правообладателя довода о процессуальном сроке для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №685535 необходимо отметить следующее.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течении пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Исходя из положений пункта 1 статьи 1513 Кодекса, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, предусмотренные статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии со статьей 191 Кодекса, течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало.

Согласно пункту 1 статьи 192 Кодекса срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года срока.

Статьей 193 Кодекса установлено, что если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок в соответствии с положениями пункта 2 статьи 194 Кодекса.

Также необходимо отметить, что Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 №99 «О процессуальных сроках» были установлены подходы при разрешении вопросов, возникающих при

применении института процессуальных сроков, в частности, указывается, что к нерабочим дням относятся выходные и нерабочие праздничные дни. Выходными днями являются суббота и воскресенье, перечень нерабочих праздничных дней устанавливается трудовым законодательством Российской Федерации.

Как отмечалось выше, сведения о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №685535 были опубликованы 03.12.2018 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №23 за 2018 год. В этой связи предусмотренный законодательством пятилетний срок для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №685535 начинается с 04.12.2018 и заканчивается 03.12.2018. При этом следует констатировать, что 03.12.2018 согласно производственному календарю, подготовленному на основе постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2018 №1163 «О переносе выходных дней в 2019 году» являлось выходным днем (суббота). В этой связи окончание пятилетнего срока переносится на ближайший рабочий день, а именно 05.12.2018 (понедельник).

Следует констатировать, что настоящее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №685535 было подано Ибатуллиным А.В. 04.12.2023 (согласно штампу почтового отделения связи на конверте, в котором поступило возражение), т.е. в пределах предусмотренного пунктом 2 статьи 1512 Кодекса срока.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, соблюден предусмотренный законодательством пятилетний срок для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №685535.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №685535 с приоритетом от 03.12.2018 по

основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, явилось, нарушение исключительного права ИП Ибатуллина А.В. на товарный знак по свидетельству №543558 с более ранним приоритетом от 26.03.2001. Наличие у ИП Ибатуллина А.В. исключительного права на товарный знак, сходный, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать его лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №685535.

По существу возражения, основанном на выводе о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №685535 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, необходимо указать следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ТРИ МУРАВЬЯ**» по свидетельству №685535 является словесным, где словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Товарный знак по свидетельству №685535 зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ *«услуги магазинов по оптовой и розничной продаже кондитерских изделий; услуги Интернет - магазинов по оптовой и розничной продаже кондитерских изделий»*.

Противопоставленный товарный знак «**МУРАВЕЙ**» по свидетельству №543558 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №543558 предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ *«реализация товаров»*.

Анализ спорных перечней услуг 35 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков показал, что они включают позиции, которые относятся к деятельности в области торговой деятельности.

Так, понятие «торговля» согласно ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения» трактуется как вид предпринимательской деятельности, связанный с куплей-продажей товаров и оказанием услуг покупателям. Под оптовой торговлей понимается торговля товарами с последующей их перепродажей или профессиональным использованием, а розничная торговля предполагает торговлю товарами и оказание услуг покупателям для личного, семейного, домашнего использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

В свою очередь понятие «реализации товаров» закреплено в статье 39 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая), где раскрывается как 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, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе.

Изложенное позволяет говорить о высокой степени однородности вышеназванных услуг 35 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, относящихся к одной и той же категории деятельности, имеющих одинаковое назначение и круг потребителей. При этом не имеет значения, каким способом и в отношении каких товаров осуществляется торговая деятельность, приведенная в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №685535, поскольку правовая охрана товарного знака по свидетельству №543558 предоставлена для торговой деятельности без ее конкретизации, что предполагает более широкий объем правовой охраны товарного знака.

В свою очередь сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «**ТРИ МУРАВЬЯ**» по свидетельству №685535 на предмет его сходства с противопоставленным товарным знаком «**МУРАВЕЙ**» по свидетельству №543558 показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №685535 включает в свой состав лексические единицы русского языка, где слово «три» является числительным, означает противопоставление кого-либо, чего-либо единичного кому-либо, чему-либо, утроенному в количестве, числе¹. Также словарно-справочные источники информации трактуют слово «муравей²» как «небольшое насекомое из отряда перепончатокрылых, живущее большими сообществами.

¹ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/5431/три?ysclid=lyjs54c2mg843771892> (Толковый словарь русского языка Дмитриева, 2003 на портале Академик.ру).

² <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/864786> (Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940).

Трудолюбивый муравей. Лесные муравьи. Красные муравьи. Укус муравья. Крылатые муравьи».

Следует констатировать, что логическое ударение в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №685535 падает на существительное «МУРАВЬЯ», тогда как числительное «ТРИ» представляет собой определенный признак предмета. В свою очередь слово «МУРАВЕЙ» является единственным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака по свидетельству №543558.

Несмотря на то, что сопоставляемые словесные элементы «МАРАВЬЯ» и «МУРАВЕЙ» указаны в составе товарных знаков по свидетельствам №685535 и №543558 во множественном и единственном числе соответственно, тем не менее, они характеризуются одинаковым смысловым значением и близким звучанием за счет большинства совпадающих букв и звуков, входящих в их состав. При этом сравниваемые товарные знаки выполнены заглавными буквами одного алфавита, что сближает их визуально.

Также следует отметить, что словесное обозначение «ТРИ МУРАВЬЯ» не является устойчивым словосочетанием, имеющим значение, отличное от входящих в него слов, следовательно, числительное, входящее в указанное обозначение, не придает ему качественно иного уровня восприятия, отличного от семантики, заложенной в слове «МУРАВЕЙ».

Сам же вывод о семантическом сходстве словесного элемента «МУРАВЬЯ» и «МУРАВЕЙ» оспариваемого и противопоставленного товарных знаков в связи с подобием заложенных понятий и идей представляется очевидным, равно как и наличие их фонетического и графического сходства. Данные обстоятельства приводят к выводу о наличии сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков в целом, несмотря на отдельные отличия.

Необходимо отметить, что при анализе сходства товарных знаков и однородности услуг, для сопровождения которых они предназначены, учитывается сложившаяся правоприменительная судебная практика, сформулированная в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»,

согласно которой вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

В рассматриваемом споре коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте. Аналогичные подходы усматриваются и из правоприменительной практики Суда по интеллектуальным правам по ряду дел, приведенных в качестве примеров лицом, подавшим возражение (решения от 20.01.2015 по делу №СИП-924/2014 и от 03.12.2014 по делу №СИП-851/2014), что принимается административным органом во внимание.

В части довода правообладателя о его известности и об использовании товарного знака при осуществлении продажи кондитерских изделий, необходимо указать, что данный аргумент не является основанием для снятия противопоставления по свидетельству №543558 в связи с наличием старшего права на сходное обозначение у иного лица.

Таким образом, проведенный анализ показал, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №685535 в отношении услуг 35 класса МКТУ *«услуги магазинов по оптовой и розничной продаже кондитерских изделий; услуги Интернет - магазинов по оптовой и розничной продаже кондитерских изделий»* без учета наличия сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №543558 не соответствует требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 12.12.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №685535 недействительным частично в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.