


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 05.03.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №695962 Индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2018718589 с приоритетом от 08.05.2018 зарегистрирован 05.02.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №695962 в отношении товаров и услуг 02, 06, 08, 09, 11, 20, 21, 24, 27, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Босенко Вероника Николаевна, 614007, г. Пермь, ул. Революции, 21Б, кв. 108 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 05.02.2019 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №3 за 2019 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №695962 предоставлена в нарушение требований пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, ему принадлежит исключительное право на словесный товарный знак «МОЙ ДОМ» по свидетельству №375454 с приоритетом от 21.12.2007 в отношении услуг 35 классов МКТУ, связанных с продвижением и реализацией товаров. Словесный элемент «МОЙ ДОМашний» оспариваемого знака по свидетельству №695962 имеет высокую степень сходства с противопоставленным знаком «МОЙ ДОМ» по свидетельству №375454, а услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, имеют высокую степень однородности услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, а, следовательно, предоставление правовой охраны оспариваемому знаку не соответствует пункту 10 статьи 1483 Кодекса. Поскольку оспариваемый товарный знак по свидетельству №695962 в целом является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №375454, по мнению лица, подавшего возражения, усматривается его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №695962 недействительным.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №695962 был в установленном порядке извещен о поступившем возражении, однако свой отзыв по его мотивам не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

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. В этой связи заседание коллегии по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №695962 состоялось в отсутствие правообладателя.

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, также на заседании коллегии отсутствовало.

Изучив материалы дела в отсутствие сторон спора, коллегия сочла доводы возражения убедительными в части.

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 (08.05.2018) оспариваемого товарного знака по свидетельству №695962 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.

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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 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;

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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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 №695962 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 №695962 были опубликованы 05.02.2019 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №3 за 2019 год. В этой связи предусмотренный законодательством пятилетний срок для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны

товарному знаку по свидетельству №695962 начинается с 06.02.2019 и заканчивается 05.02.2024.


Следует констатировать, что настоящее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №695962 было подано ИП Ибатуллиным А.В. 05.02.2024 (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 №695962.

Также 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 №695962 с приоритетом от 08.05.2018 по основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 10 статьи 1483 Кодекса, явилось, нарушение исключительного права ИП Ибатуллина А.В. на товарный знак по свидетельству №375454 с более ранним приоритетом от 21.12.2007. 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 №695962.

По существу возражения, основанном на выводе о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №695962 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, необходимо указать следующее.

Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №695962 является комбинированным, включает в свой состав буквенный элемент «МД» в оригинальном шрифтовом исполнении, под которым расположена

дугообразная линия, а также словесный элемент «МОЙ ДОМашний», выполненный оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами кириллического алфавита. Товарный знак по свидетельству №695962 зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ *«продвижение товаров (для третьих лиц), а именно оптовая и розничная торговля сантехникой, хозяйственными товарами»*.

Противопоставленный товарный знак «МОЙ ДОМ» по свидетельству №375454 является словесным, включает словесный элемент «», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №375454 предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ *«продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)»*.

Анализ спорных перечней услуг 35 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков показал, что они включают такую деятельность как продвижение товаров, а также услуги, которые относятся к области торговли.

Под продвижением товаров следует понимать совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличение их сбыта, расширения рыночного поля товаров, что подразумевает как рекламную, так и торговую деятельность.


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.

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 №695962, поскольку правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №375454 предоставлена для торговой деятельности без ее конкретизации, что предполагает более широкий объем правовой охраны товарного знака.

В отношении присутствующих в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №695962 товаров 02, 06, 08, 09, 11, 20, 21, 24, 27 классов МКТУ вывода об однородности с услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №375454 не усматривается, поскольку перечень услуг не конкретизирован какими-либо товарами, в отношении которых осуществляется деятельности по продвижению и торговле.

В свою очередь правоприменительная практика свидетельствует о том, что однородность товаров и услуг может быть установлена только в случае, если услуги осуществляются в отношении определенной продукции, в частности, услуги по реализации конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам. Данной позиции придерживается Суд по интеллектуальным правам, например, в решении от 05.03.2021 по делу №СИП-243/2020.

В свою очередь сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «» по свидетельству №695962 с противопоставленным товарным знаком «**МОЙ ДОМ**» по свидетельству №375454 показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №695962 включает в свой состав индивидуализирующий словесный элемент «МОЙ ДОМашний», состоящий из притяжательного местоимения «мой» (то, что принадлежит, или свойственно мне¹) и прилагательного «домашний» (называется то, что связано с чьим-либо домом или происходит у кого-либо в доме², где под домом понимается помещение, например, комната, квартира и т. п., где живёт человек³). При этом в составе

¹ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/862262>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.

² <https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/1089/домашний?ysclid=lzqucj867c584342970>, Толковый словарь русского языка Дмитриева. Д. В. Дмитриев. 2003.

³ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/1087/дом?ysclid=lzqukidlo2394477005>, Толковый словарь русского языка Дмитриева. Д. В. Дмитриев. 2003.

словесного элемента визуально выделяется словесная часть «МОЙ ДОМ» за счет выполнения ее жирным шрифтом заглавными буквами.

В свою очередь противопоставленный товарный знак по свидетельству №375454 включает единственный индивидуализирующий словесный элемент «МОЙ ДОМ», который представляет собой словосочетание, состоящее из притяжательного местоимения «мой» и существительного «дом», значение которых приводится выше.

Фактически противопоставленный товарный знак по свидетельству №375454 полностью входит в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №695962, в силу чего сравниваемые обозначения имеют сходную фонетику и вызывают одинаковые смысловые ассоциации.

Именно фонетический и семантический критерий сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков обуславливает их сходство друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, которые связаны с разницей шрифтового исполнения сравниваемых обозначений. При этом противопоставленный товарный знак по свидетельству №375454 не имеет графической проработки, влияющей на восприятие потребителем, что нивелирует значение графического критерия сходства в принципе.

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.

Таким образом, проведенный анализ показал, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №695962 в отношении услуг 35 класса МКТУ произведена без учета наличия сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №375454, что не соответствует требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В этой связи поступившее возражение в этой части подлежит удовлетворению.

Что касается приведенного в заключении по результатам экспертизы довода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса по общему правилу может быть применено к товарному знаку (обозначению), представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения).

В составе заявленного обозначения спорный элемент «МОЙ ДОМашний» выполняют основную индивидуализирующую функцию, зрительно доминирует, в связи с чем при сопоставительном анализе оспариваемого и противопоставленного товарных знаков обоснованным является применение положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В этой связи оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 10 статьи 1483 Кодекса не имеется.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 05.03.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №695962 недействительным частично в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.