

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) [далее – Правила ППС], рассмотрела возражение, поступившее 20.03.2024, поданное ООО «Бумажная упаковка», г. Подольск (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 822176, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2020759887 с приоритетом от 26.10.2020 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 822176 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский Бумажный Комбинат «Русская бумага», 433405, Ульяновская область, Чердаклинский район, пр-д Индустриальный (портовая особая экономическая зона), 12, стр.1, пом. 437 (далее – правообладатель) в отношении товаров 16, услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве. Срок действия регистрации до 26.10.2030. Обозначение "УБК" и слова "Русская бумага» - неохраняемые элементы.

В поступившем 20.03.2024 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 822176 оспариваемого товарного знака [1] произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 20.03.2024, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на товарный знак «  » по свидетельству № 720836 с приоритетом от 07.12.2018, зарегистрированного в отношении товаров 16 класса МКТУ, являющихся однородными товарам 16 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1];
- лицом, подавшим возражение, приведены выдержки из действующего законодательства и т.п.;
- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, поскольку противопоставленный знак [2] ввиду высокой степени сходства затрагивает права ООО «Бумажная упаковка»;
- в результате анализа сравниваемых товарных знаков [1] и [2] установлено их сходство, а также однородность сравниваемых товаров 16 класса МКТУ по родовидовым признакам, назначению, области применения и кругу потребителей;
- графическое сходство сравниваемых знаков [1] и [2] очевидно, поскольку изобразительный элемент оспариваемого знака [1] является зеркальным отражением изобразительного элемента противопоставленного знака [2], при этом совпадают форма, смысловое значение, вид и характер изображений, то есть знаки почти тождественны.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 822176 в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Уведомленный надлежащим образом правообладатель 22.05.2024 представил отзыв по мотивам возражения, основные доводы которого сведены к следующему. Правообладатель в отзыве указывает на возможность мирного урегулирования данного спора. Так, лицу, подавшему возражение, было направлено одностороннее обязательство о порядке пользования сравниваемыми товарными знаками

(обязательства сторон, а также правовые последствия неисполнения обязательств перечислены по тексту отзыва) с уточнением перечней товаров 16 класса МКТУ.

Правообладателем выражена просьба о сохранении правовой охраны оспариваемому товарному знаку [1].

Уведомленный надлежащим образом правообладатель 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. Таким образом, заседание коллегии по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 822176 [1] было проведено в отсутствие надлежаще уведомленного правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 20.03.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (26.10.2020) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним

в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 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 требованиям пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными

обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 « УБК Русская Бумага» по свидетельству № 822176 (приоритет от 26.10.2020) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения птицы. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «УБК Русская Бумага», выполненный буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 16, услуг 35 классов МКТУ. Обозначение "УБК" и слова "Русская бумага" – неохраняемые элементы.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Исключительное право на товарный знак [2] у лица, подавшего возражение, свидетельствует о наличии его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] по свидетельству № 822176 в отношении товаров 16, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, была осуществлена 29.07.2021 г. Подача возражения произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку [1] на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В возражении противопоставлен следующий изобразительный товарный знак, исключительное право на который принадлежит лицу, подавшему возражение:



« [2] по свидетельству № 720836 с приоритетом от 07.12.2018. Правовая охрана данного товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «светло-зелёный, зелёный».

Изобразительный элемент в виде стилизованного изображения птицы является единственным элементом противопоставленного товарного знака [2]. В оспариваемом товарном знаке [1] стилизованное изображение птицы является наиболее значимым элементом, при этом остальные буквенные и словесные элементы "УБК" и слова "Русская бумага" являются неохранными.

Анализ оспариваемого товарного знака [1] показал, что наблюдается совпадение большинства критериев сходства:

- внешняя форма (треугольники и четырехугольники, одинаково расположенные в пространстве по отношению друг к другу);
- наличие или отсутствие симметрии (по своей сути в оспариваемом знаке [1] изобразительный элемент является зеркальным отображением изобразительного элемента противопоставленного знака [2]);
- смысловое значение (стилизованное изображение птицы из треугольников и четырехугольника);
- вид и характер изображений (стилизованное изображение птиц, являющихся зеркальным отображением друг друга).

Указанное создает одинаковый смысловой образ. При этом, разница в цветовом сочетании не приводит к отсутствию сходства ввиду совпадения остальных (и доминирующих) признаков.

Наличие неохранных элементов в оспариваемом знаке [1] занимает незначительную позицию в его пространстве. Таким образом, какие-либо отдельные визуальные различия между сравниваемыми товарными знаками не приводят к отсутствию сходства между ними в целом.

Следовательно, сравниваемые товарные знаки [1] и [2], несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Сходство товарных знаков связано с однородностью товаров, в отношении которых обозначения зарегистрированы.

Сравнение перечней товаров 16 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] с целью определения их однородности показало следующее.

Товары 16 класса МКТУ «акварели [картины]; альбомы; альманахи; атласы; афиши; банкноты; баннеры бумажные; банты бумажные, за исключением галантерейных изделий или украшений для волос; белье столовое бумажное; билеты; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага воцеленная; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для рисования и каллиграфии; бумага для электрокардиографов; бумага для ящичков шкафов ароматизированная или неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага рисовая; бумага светящаяся; бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага фильтровальная; бумага японская [васи]; бюллетени информационные; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; картон из древесной массы [канцелярские товары]; картонки для шляп; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; карты географические; карты или ленты бумажные для записи программ для вычислительных машин; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков; каталоги; книги; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или картонные; листовки; листы бумажные абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы вязкие для упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для упаковки; литографии; лотки для корреспонденции; лотки для красок; макеты архитектурные; марки почтовые; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; материалы набивочные из бумаги или картона; материалы переплетные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; материалы фильтровальные бумажные; маты на стол бумажные; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные; мешки для мусора бумажные; обертки для бутылок бумажные или картонные; облатки для запечатывания; обложки [канцелярские товары]; обложки для паспортов; образцы вышивок [схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; пакеты бумажные для стерилизации медицинских инструментов; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для художников;

*папки-картотеки [канторские принадлежности]; папки-обложки для документов; папье-маше; продукция печатная; произведения искусства литографические; проспекты; расписания печатные; регистры; реглеты типографские; реестры; репродукции графические; салфетки для стоматологических лотков бумажные; салфетки косметические бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона; выкройки для шитья; вымпелы бумажные; гравюры; емкости для сливок бумажные; калька бумажная; кальки; картон; вывески бумажные или картонные; дорожки настольные из бумаги; кашпо бумажные; ленты бумажные, за исключением галантерейных изделий или украшений для волос; нагрудники детские бумажные; нагрудники с рукавами бумажные; платки носовые бумажные; подставки для графинов бумажные; полотенца для рук бумажные; портреты; салфетки бумажные для снятия макияжа; фильтры бумажные для кофе; газеты; диаграммы; журналы [издания периодические]; закладки для книг; издания периодические; издания печатные; изображения графические; календари; купоны печатные; ноты печатные; песенники; табло из бумаги или картона для объявлений; учебники [пособия]; флаги бумажные; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; упаковки для бутылок бумажные или картонные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; таблицы вычислительные; тетради; товары писчебумажные; транспаранты [канцелярские товары]; трафареты для рисования; шаблоны; тубусы картонные; чертежи [синьки]; принадлежности письменные; принадлежности школьные [канцелярские товары]; фигурки из папье-маше; статуэтки из папье-маше» оспариваемого товарного знака [1] идентичны соответствующим товарам 16 класса МКТУ товарного знака [2], при этом они имеют общее назначение, круг потребителей, продаются на одинаковых прилавках в магазинах, что свидетельствует об их однородности.*

*Товары 16 класса МКТУ «бейджи именные [офисные принадлежности]; трафареты для украшения еды и напитков» оспариваемого товарного знака [1] и товары 16 класса МКТУ «держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для штампов [печатей]; держатели удостоверений личности [офисные принадлежности]; зажимы для держателей удостоверений личности [офисные принадлежности]; зажимы для каталожных карточек; рулетки для держателей удостоверений личности [офисные принадлежности]» товарного знака [2] представляют собой канцелярские принадлежности, соотносятся*

как род (вид), имеют общее назначение (для удерживания, фиксации и информирования), имеют общее назначение, общий круг потребителей, являются взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности.

Товары 16 класса МКТУ «плакаты; флаеры; бирки багажные из бумаги» оспариваемого знака [1] и товары 16 класса МКТУ «брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; газеты; издания периодические; издания печатные; календари; картинки; карточки; каталоги; книги; купоны печатные; материалы графические печатные; ноты печатные; проспекты; расписания печатные; регистры; продукция печатная; таблицы вычислительные; табло из бумаги или картона для объявлений; учебники [пособия]; учебные материалы и наглядные пособия; флаги бумажные; фотографии [отпечатанные]; фотоснимки» товарного знака [2] относятся к печатной продукции, имеют общее информационное назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности.

Товары 16 класса МКТУ «салфетки бумажные для чистки» оспариваемого знака [1] и товары 16 класса МКТУ «салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки для стоматологических лотков бумажные; салфетки косметические бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные» товарного знака [2], соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, круг потребителей, продаются на одинаковых прилавках в хозяйственных магазинах, что свидетельствует об их однородности.

Указанное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 16 класса МКТУ по причине их природы, назначения одному лицу – правообладателю противопоставленного знака [2].

Однородность сравниваемых товаров 16 класса МКТУ правообладателем не оспаривалась.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой

степени сходства, но идентичности (или близости) товаров / услуг или при низкой степени однородности товаров / услуг, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ однородности показал, что сравниваемые товары 16 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков либо идентичны, либо соотносятся как род (вид), то есть обладают высокой степенью однородности, что увеличивает риск смешения сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте.

Довод отзыва о мирном урегулировании спора носит декларативный характер, не подтвержден документально сторонами и был устно опровергнут на заседании коллегии представителем лица, подавшего возражение.

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех оспариваемых товаров 16 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.03.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 822176 недействительным частично, а именно, в отношении всех товаров 16 класса МКТУ.**