


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 05.12.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьевичем, г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №684883, при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак « Яблочко» по заявке №2015717407 с приоритетом от 09.06.2015 зарегистрирован 29.11.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №684883 в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТРИО», 188302, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гатчина, ул. Киевская, д. 17Б, офис 5А, этаж мансарда (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.12.2023 поступило возражение, в котором оспаривается

правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6, пункта 10 статьи 1483 и пункта 2 статьи 1497 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак зарегистрирован в отношении услуг *«услуги снабженческие для третьих лиц, а именно, услуги универсамов по розничной продаже товаров»* 35 класса МКТУ, а также услуг *«аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]»* 36 класса МКТУ,

- регистрация оспариваемого знака осуществлена на основании решения Роспатента от 31.08.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 30.03.2018, поданного ООО «Яблочко» на решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке на регистрацию товарного знака №2015717407,

- услуга *«услуги снабженческие для третьих лиц, а именно услуги универсамов по розничной продаже товаров»* 35 класса МКТУ, в отношении которой зарегистрирован оспариваемый знак, не содержалась в перечне услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивалась правовая охрана заявленному по заявке №2015717407 обозначению,

- услуга *«услуги снабженческие для третьих лиц, а именно, услуги универсамов по розничной продаже товаров»* 35 класса МКТУ не относится к услуге *«услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* 35 класса МКТУ как частное и общее,

- заинтересованность подателя возражения в оспаривании предоставления правовой охраны оспариваемому знаку обусловлена тем, что он является правообладателем товарного знака «Яблоко» по свидетельству №704746, зарегистрированного с приоритетом от 25.09.2017, который является более ранним, чем дата решения Роспатента о регистрации оспариваемого знака (31.08.2018) и дата регистрации оспариваемого знака (29.11.2018),

- поскольку действующим законодательством не урегулированы последствия регистрации товарного знака в отношении иного перечня товаров и услуг, чем перечень товаров и услуг, указанных в заявке на регистрацию этого товарного знака, то предоставление правовой охраны такому товарному знаку может быть оспорено на основании пунктов 6, 8, 10 статьи 1483 ГК РФ правообладателями соответствующих средств индивидуализации, при этом при определении старшинства средств индивидуализации в отношении оспариваемого товарного знака учитывается не дата приоритета этого товарного знака, а дата его государственной регистрации.

- словесный элемент «Яблочко» оспариваемого знака является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком,

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №684883 недействительным.

Поступившее 05.12.2023 возражение направленно почтовым отправлением с датой отправки 27.11.2023, что, таким образом, не выходит за рамки пятилетнего срока, отведенного для подачи возражения по пункту 6, пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель 17.04.2024 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- во исполнение Решения СИП от 30.03.2018г. Роспатентом было пересмотрено возражение ООО «Яблочко» от 13.06.2017г., по результатам которого вынесено Решение о регистрации комбинированного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг: *«услуги снабженческие для третьих лиц, а именно, услуги универсамов по розничной продаже товаров»* 35 класса МКТУ, а также *«аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]»*.

- ИП Ибатуллин А.В. является правообладателем товарного знака №704746, зарегистрированного 21.03.2019г. в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ,

- услуги 35 класса МКТУ товарного знака №704746 значительно разнятся с услугами 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, не являются схожими до степени смешения, заявитель и правообладатель ведут предпринимательскую деятельность в разных федеральных округах,

- заявка ООО «Яблочко» на регистрацию товарного знака №684883 была подана еще 09.06.2015г., товарный знак, принадлежащий ИП Ибатуллину А.В., не обладает признаками более раннего приоритета, ввиду чего законного права на оспаривание правовой охраны товарного знака №684883 у ИП Ибатуллина А.В. не возникло.

- заявителем по тексту не отражено: в чем именно выражено нарушение прав и законных интересов заявителя.

В связи с вышеизложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №684883.

К отзыву на возражение приложены следующие документы:

1. Распечатка с сайта kad.arbitr.ru Решения Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2018г. по делу № СИП-681/2017,

2. Распечатка Заключения по результатам рассмотрения возражения ООО «Яблочко», являющегося Приложением к Решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.06.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №684883 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (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 14.4.2 Правил (абзацы 5-6) обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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 (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

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 (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое сходство определяют 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 (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №684883 (приоритет 09.06.2015, дата регистрации 29.11.2018) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Яблочко», выполненный буквами кириллического алфавита, и графический элемент в виде стилизованного изображения яблока с расположенной в центре буквой «Я». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Противопоставляемый товарный знак «**Яблоко**» по свидетельству №704746 (приоритет от 25.09.2017, дата регистрации 21.03.2017) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

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

Исходя из имеющихся в деле доводов ИП Ибатуллин А.В. обладает исключительным правом на товарный знак по свидетельству №704746, который, по мнению лица, подавшего возражение, сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ИП Ибатуллина А.В. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №675687.

Мотивы возражения основаны на том, что лицо, подавшее возражение, полагает, что дата возникновения исключительного права на оспариваемый товарный знак «Яблочко» по свидетельству №684883 определяется по дате решения Роспатента о регистрации оспариваемого товарного знака (31.08.2018) и дате регистрации оспариваемого знака (29.11.2018).

Как отмечает лицо, подавшее возражение, при регистрации товарного знака в отношении иного перечня услуг (а именно: с учетом уточняющей формулировки в 35 классе МКТУ в соответствии с решением Роспатента от 31.08.2018), чем перечень, указанный в заявке на регистрацию товарного знака («услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»), предоставление правовой охраны может быть оспорено, при этом при определении старшинства средств индивидуализации в отношении оспариваемого товарного знака учитывается не дата приоритета, а дата государственной регистрации.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, дата приоритета 25.09.2017 противопоставляемого товарного знака №704746 является более ранней.

Коллегия отмечает, согласно пункту 1 статьи 1494 Кодекса приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», а именно: согласно пункту 155 дата подачи заявки служит лишь моментом отсчета срока действия исключительного права и определяет согласно пункту 1 статьи 1494 ГК РФ дату приоритета (в частности, в целях применения пункта 6 статьи 1483 ГК РФ).


В силу положений пункта 6 статьи 1252 Кодекса, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Коллегия отмечает, возникновение исключительного права на оспариваемый товарный знак установлено с момента подачи заявки на его регистрацию, а именно:

09.06.2015, а не с даты его государственной регистрации, о чем сделана соответствующая запись в графе «приоритет» в свидетельстве о регистрации оспариваемого товарного знака.

Таким образом, противопоставляемый товарный знак по свидетельству №704746 имеет более поздний приоритет (25.09.2017) по отношению к оспариваемому товарному знаку (09.06.2015), ввиду чего основания по пункту 6, пункту 10 статьи 1483 Кодекса в данном случае не применимы, поскольку при анализе сходства товарных знаков учитываются исключительно товарные знаки с более ранним приоритетом.

Также коллегия отметила, что регистрация оспариваемого товарного знака в отношении измененного перечня услуг 35 класса МКТУ в соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса содержит именно уточняющую формулировку «услуги снабженческие для третьих лиц, *а именно услуги универсамов по розничной продаже товаров*» (решение Роспатента от 31.08.2018), а не новую позицию услуг.

Ввиду вышеизложенного сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака «» и противопоставляемого товарного знака «**Яблоко**» в соответствии с требованиями пункта 6, пункта 10 статьи 1483 Кодекса далее не проводится.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.12.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №684883.