


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), рассмотрела возражение, поступившее 06.03.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Эльхилой Абдельрахманом Али (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №403252, при этом установила следующее.




Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2007725542, поданной 17.08.2007, зарегистрирован 12.03.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №403252 на имя Закрытого акционерного общества "Эксперт-Ретейл", 115409, Москва, Каширское ш., 70, корп.3 в отношении услуг 35 класса МКТУ, *«реклама; административная деятельность в сфере бизнеса (за исключением гостиничного бизнеса); офисная служба (за исключением служб*

гостиничного бизнеса); продвижение товаров [для третьих лиц], включая магазины оптовой и розничной торговли; Интернет-магазины».

Согласно договору об уступке товарного знака в отношении всех товаров и/или услуг (дата и номер регистрации договора: 23.08.2018 РД0262815) правообладателем является Ибатуллин Азамат Валерьянович, Республика Башкортостан, г.Уфа.

В дальнейшем, в обозначение были внесены изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющее его существа, после которых оспариваемый товарный знак выглядит следующим образом



«» (дата внесения записи в Государственный реестр: 07.09.2018), а также по заявлению правообладателя был сокращен перечень товаров и/или услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, а именно: из перечня услуг 35 класса исключены следующие услуги: реклама; административная деятельность в сфере бизнеса (за исключением гостиничного бизнеса); офисная служба (за исключением служб гостиничного бизнеса); Интернет-магазины (дата внесения записи в Государственный реестр: 01.02.2021). Таким образом, правовая охрана действует в отношении услуг 35 класса МКТУ *«продвижение товаров [для третьих лиц], включая магазины оптовой и розничной торговли».*

В поступившем 06.03.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении, выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №403252 произведена в нарушение требований, установленных положением пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1(далее — Закон).

Доводы возражения и дополнения к нему сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой отдельные цифры, не имеющие характерного графического исполнения, простые геометрические фигуры;

- лицом, подавшим возражение, приводятся примеры решений Роспатента, в частности, касающиеся товарного знака «**ПМ12**» по свидетельству №315671, знака «1911» по международной регистрации

№807139, обозначения «» по заявке №2019729299;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение, поскольку его можно перепутать с ценой, либо ложно ассоциировать с каким-либо сайтом, содержащим в разных вариациях цифры 1, 2, 3 и относящимся к домену .ru;

- сайт <https://www.123.ru>, существовавший на дату приоритета товарного знака и на котором, судя по его оформлению, осуществляются предложение к продаже, реклама, продвижение товаров, не принадлежал правообладателю спорного товарного знака никогда, но потребитель, глядя на товарный знак, может ложно его ассоциировать с лицом, подавшим возражение;

- в настоящий момент между лицом, подавшим возражение и правообладателем рассматриваются дела судах о нарушении исключительных прав на товарный знак (А32-51348/2023, А32-61183/2022, А32-35011/2022);


На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №403252 недействительным полностью.


Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, отзыв свой не представил. Вместе с тем, следует отметить, что лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 29.05.2024, представлено ходатайство о приобщении к материалам дела, отзыва правообладателя [1], направленного

ему 15.04.2024 путем электронной почты. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- оспариваемый знак не относится к обозначениям, представляющим собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;



- оспариваемый знак включает элемент «», в котором первая цифра «1» является наименьшим натуральным числом, большее нуля, а каждая следующая цифра больше на один и выполнена несколько более

крупным шрифтом, чем предыдущая, а комбинированный элемент «» дополняет указанный элемент;

- в целом оспариваемый знак является легко запоминаемым обозначением, которое способно индивидуализировать конкретные услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому знаку, для потребителей этих услуг;

- выводы Роспатента об отсутствии различительной способности у обозначений «ПМ12», «555 Original», «1911» не может подтверждать вывод об отсутствии различительной способности у оспариваемого знака;

- поскольку оспариваемый знак включает не отдельную цифру, а сочетание цифр «1», «2», «3», а также включает элемент «.ru», то именно лицо, подавшее возражение, должно доказать отсутствие различительной способности у оспариваемого знака;

- доводы лица, подавшего возражение, об отсутствии у оспариваемого знака различительной способности противоречат обстоятельству того, что обозначение «123.ru» используется самим лицом, подавшим возражение, для

осуществления деятельности по продаже товаров (см. в приложении скриншоты страниц сайта <https://www.123.ru>);

- при этом решением Арбитражного суда Краснодарского края от 30.11.2022 по делу №А32-35011/2022 удовлетворены иски Ибатуллина А.В. (правообладателя) к Эльхиле А.А. (лицу, подавшему возражение), которому запрещено использовать обозначение «123.ru» при осуществлении деятельности по реализации товаров (произведенных третьими лицами). При этом судом установлено, что используемое ответчиком обозначение «123.ru» является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №403252;

- решением Арбитражного суда Краснодарского края от 21.09.2023 по делу №А32-61183/2022 с Эльхилы А.А. (лица, подавшего возражение) в пользу Ибатуллина А.В. (правообладателя) взыскана компенсация за нарушение исключительного права на знак обслуживания по свидетельству №403252 в сумме 600 000 руб.;

- обозначение «123.ru» используется лицом, подавшим возражение, для индивидуализации услуг по продаже товаров, что опровергает доводы лица, подавшего возражение, об отсутствии различительной способности у обозначения «123.ru», а также у оспариваемого знака;

- оспариваемый знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ, а следовательно, оспариваемый знак не может использоваться для маркировки каких-либо товаров. Кроме того, отсутствие в оспариваемом знаке слов «рубль» и (или) «копейка» не позволяет прийти к выводу о возможности перепутать оспариваемый знак с ценой;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый знак можно ложно ассоциировать с каким-либо сайтом, содержащим в разных вариациях цифры 1, 2, 3 и относящихся к домену «.ru», не свидетельствует о несоответствии оспариваемой регистрации пункту 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, поскольку сама по себе длительность использования конкретного обозначения до даты подачи заявки на товарный знак разными

лицами не свидетельствует об отсутствии у этого обозначения различительной способности;

- в отношении довода лица, подавшего возражение, относительно наличия заинтересованности в подаче настоящего возражения, правообладатель ссылается на Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 марта 2024 г. по делу №СИП-978/2023, из которого следует, что при оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по конкретному основанию учитывается не любой интерес лица в аннулировании товарного знака, а лишь тот, на защиту которого направлено это основание для отказа в государственной регистрации товарного знака;

- само по себе предъявление к нему исков правообладателем не свидетельствует о наличии заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны оспариваемому знаку.

К отзыву приложены:

1. Скриншоты страниц сайта <https://www.123.ru/>;
2. Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 30.11.2022 по делу №А32-35011/2022;
3. Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 21.09.2023 по делу №А32-61183/2022.

Лицом, подавшим возражение, 27.04.2024, был представлен ответ, на направленный ему 15.04.2024 отзыв правообладателя, доводы которого сводятся к тому, что разный размер цифр в товарном знаке не имеет значения и не создает различительной способности. Не имеет значения, когда заявитель начал осуществлять деятельность посредством сайта www.123.ru и когда он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и вопреки мнению правообладателя, предъявление исков правообладателем к лицу, подавшему возражение, о защите прав на товарный знак как раз свидетельствует напрямую о заинтересованности заявителя.

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

С учетом даты (17.08.2007) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон, Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 29.11.1995, с изменениями, утвержденными Приказом Роспатента N 212 от 19.12.1997, зарегистрированным в Минюсте РФ 08.12.1995 за № 989 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается, в том числе, регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.


Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющиеся ложными или

способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно сведениям поступившего возражения, лицо, подавшее возражение, использует в своей деятельности сходное обозначение «123.ru», что послужило причиной направления в его адрес претензии от правообладателя оспариваемого товарного знака о неправомерном использовании товарного знака. Изложенное, а также наличие судебных споров, позволяет признать ИП Эльхилу Абдельрахмана Али заинтересованным в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным, включает цифры «1», «2», «3», красный круг и элемент «.ru» выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно: *«продвижение товаров [для третьих лиц], включая магазины оптовой и розничной торговли»*.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №403252 оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, в обоснование данного довода, лицом, подавшим возражение, указано, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой отдельные цифры, не имеющие характерного графического исполнения.

Относительно вышеизложенного, коллегия отмечает, что согласно Правилам, действующим на дату приоритета оспариваемого товарного знака, в соответствии с пунктом 2.3.1 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не

образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Анализ оспариваемого обозначения показал, что оно представляет собой цифры «1», «2», «3» или «123», выполненные оригинальным способом, который прослеживается в начертании цифр разным размером, идущим на увеличение, а также цифра «3» выполнена не на одном уровне с остальными цифрами. Оригинальный запоминающийся образ цифр дополнен изображением красной точки или красного круга, в который вписан неохраняемый элемент «.ru».

В целом за счет нестандартного написания цифр и изобразительного элемента в виде красной точки или круга оспариваемый товарный знак создает запоминающуюся в сознании потребителя и фантазийную по отношению к услугам 35 класса МКТУ *«продвижение товаров [для третьих лиц], включая магазины оптовой и розничной торговли»* композицию, поскольку не содержит никаких указаний на характеристики вышеуказанных услуг.

Указанное свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В возражении содержится также довод о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №403252 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, ввиду того, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение, поскольку его можно перепутать с ценой, либо ложно ассоциировать с каким-либо сайтом, содержащим в разных вариациях цифры 1, 2, 3 и относящимся к домену .ru.


Согласно пункту 2.5 и 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №403252 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров (лицом, оказывающим услуги) на основании имеющегося опыта.

Коллегия отмечает, что в подтверждении вышеизложенных доводов, лицом, подавшим возражение, в материалы дела не были представлены сведения, позволяющие прийти к выводу об их правомерности.



Так, обозначение «  » не содержит элементов, указывающих на отнесение данных цифр к стоимости товара, в связи с чем, данный довод лица, подавшего возражение, носит голословный характер и ничем не подтвержден.

Отсутствуют в материалах возражения фактические сведения, на основании которых можно прийти к выводу о том, что потребитель ложно ассоциирует оспариваемое обозначение именно с лицом, подавшим возражение.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.03.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №403252.