

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

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 23.04.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №738656, поданное Индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, город Уфа (далее - лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**depotwpf**» с приоритетом от 05.06.2019 по заявке №2019726798 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.12.2019 за №738656 на имя Общество с ограниченной ответственностью Брендинговое агентство «ДЕПО», Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 38, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.04.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №738656 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения к нему сводятся к следующему:

depotwprf

- оспариваемый товарный знак «**depotwprf**» сходен до степени

depo

смешения с товарным знаком «**depo**» по свидетельству №683720 с приоритетом от 23.07.2007 (срок действия регистрации продлен до 23.07.2027), принадлежащим лицу, подавшему возражение;

- сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «depo»;

- элемент «wprf» оспариваемого товарного знака не обладает различительной способностью и не воспринимается как слово;

- услуги 35 класса МКТУ имеют высокую степень сходства;

- высокая степень сходства единственного охраняемого словесного элемента оспариваемого знака «depot» с противопоставленным знаком «depo», при наличии несущественного отличия за счет буквы "t", свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №738656 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель, ознакомленный с поступившим возражением, представил отзыв по мотивам возражения, в котором привел следующие доводы:

depo

- противопоставленный товарный знак «**depo**» представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита печатным шрифтом с оригинальным исполнением буквы «e» в черном цвете. Оспариваемый

depotwprf

товарный знак «**depotwprf**» является словесным, включающим словесные элементы «depot» и «wprf», выполненные стандартным печатным шрифтом в латинице, где словесный элемент «wprf» является аббревиатурой английского названия «Windows Presentation Foundation», что конкретизирует элемент «depot» и придает ему дополнительное значение;

- на имя правообладателя зарегистрировано доменное имя depotwrf.ru в отношении услуг, не зарегистрированных лицом, подавшим возражение;

. услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых в настоящее время действует противопоставленный товарный знак, не однородны услугам, указанным в перечне оспариваемого товарного знака, кроме услуг, связанных с продвижением товаров;

- основной областью деятельности ИП Ибатуллина А.В. в соответствии с ОКВЭД (код 47.19) является "Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах", что соответствует услугам 35 класса МКТУ товарного знака – продвижение товаров, в том числе оптовая и розничная торговля.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе действие правовой охраны товарного знака по свидетельству №738656 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного, правообладателем были представлены следующие документы:

1. Сведения о принадлежности домена depotwrf.ru правообладателю оспариваемой регистрации;

2. Устав ООО "Брендинговое агентство "ДЕПО от 2009 г. и изменения к нему от 28.06.2021.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.06.2019) приоритета оспариваемого товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

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).

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 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что ИП Ибатуллин А.В. является правообладателем товарного знака по свидетельству №683720, с которым оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения.

Оспариваемый товарный знак « **depotwprf** » по свидетельству №738656 представляет собой словесное обозначение, включающее словесный элемент «depotwprf» выполненный буквами латинского алфавита. Знак выполнен в черно-белом цветовом сочетании.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак сходен

до степени смешения с товарным знаком « **depo** » по свидетельству №683720, принадлежащим лицу, подавшему возражение.

Противопоставленный товарный знак является словесным, выполненным буквами латинского алфавита.

Анализ оспариваемой регистрации на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Фонетическое сходство словесных товарных знаков « **depotwprf** » и « **depo** » обусловлено полным фонетическим вхождением одного обозначения в другое, а также расположением совпадающего элемента «depo» в начальной части оспариваемого знака, с которой, как правило, начинается, восприятие обозначений потребителями.

Буквенный элемент «wprf» представляет собой сочетание букв, не обладающих словесным характером, которые не воспринимаются как слово и являются трудночитаемыми для потребителя. Довод заявителя о том, что словесный элемент «wprf» представляет собой аббревиатуру, образованную от «Windows Presentation Foundation», является неубедительным.

Что касается семантического фактора сходства, то словесный элемент «depotwprf» не является лексической единицей какого-либо иностранного языка, то есть является фантазийным, в свою очередь слово «depo» является лексической единицей английского языка. Указанное не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Сравниваемые обозначения « **depo** » - « **depotwprf** » выполнены в схожей графической проработке, буквами одного и того же алфавита, схожим шрифтом и тождественным цветом - черным.

С учетом изложенного сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком обусловлено наличием сходства по фонетическому и графическому признакам.

Анализ однородности сопоставляемых товаров и услуг показал следующее.

Правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена в отношении услуг 35, 38, 41, 42 классов, указанных в перечне регистрации.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака предоставлена в отношении товаров 18, 20, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Услуги 35 класса МКТУ *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; помощь в управлении бизнесом; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление рекламных рубрик в газете; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги в области общественных отношений; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; экспертиза деловая; аудит коммерческий; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по*

управлению персоналом; маркетинг; обработка текста; организация показов мод в рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; рассылка рекламных материалов; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации в компьютерных базах данных; услуги фотокопирования; услуги рекламных агентств, услуги по распространению проспектов или образцов непосредственно или по почте, аренда площадей для размещения рекламы, исследования маркетинговые, макетирование рекламы, маркетинг, менеджмент в области творческого бизнеса, обновление рекламных материалов, обработка текста, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация показов мод в рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, продвижение товаров для третьих лиц, производство рекламных фильмов, прокат рекламного времени в средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов, радиореклама, расклейка афиш, реклама наружная, распространение образцов, распространение рекламных материалов, рассылка рекламных материалов, редактирование рекламных текстов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная, составление рекламных рубрик в газете, телемаркетинг, услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров», указанные в перечне оспариваемой регистрации, относятся к категории услуг, связанных с изучением рынка товаров и услуг, спроса и предложения потребителей, рыночной конъюнктуры, динамики цен с целью лучшего продвижения товаров.

Услуги 35 класса МКТУ «*продвижение товаров, в том числе оптовая и розничная торговля*», указанные в перечне противопоставленного знака, включают услуги не только в области торговли, но являются неотъемлемой частью маркетинга и включают широкий перечень мероприятий, в том числе таких, как рекламно-информационная деятельность и управление работой в этой области. Таким

образом, услуги "продвижение товаров" представляют собой понятие более широкое и включают в себя услуги рекламные и поэтому данные услуги являются однородными, так как имеют одно назначение, круг потребителей.

Таким образом, указанные выше услуги однородны, поскольку соотносятся как вид-род, имеют одно назначение, один круг потребителей.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «depot», не являющийся фонетически и семантически связанным со словесным элементом «wprf», является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «**depot**».

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса может быть применено к товарному знаку, которое состоит из отдельных элементов, и один из элементов представляет собой товарный знак другого лица. При этом такой 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).

Действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

В оспариваемом товарном знаке словесный элемент «**depotwprf**» выполнен одним шрифтом, буквами одного размера, расположенными слитно на одной линии, выполненными в одной цветовой гамме, в связи с чем по своему пространственному положению элемент «depot» не может быть признан как не существенный, занимающим периферийную позицию.

Таким образом, положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть применено к оспариваемому товарному знаку.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.04.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №738656 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.