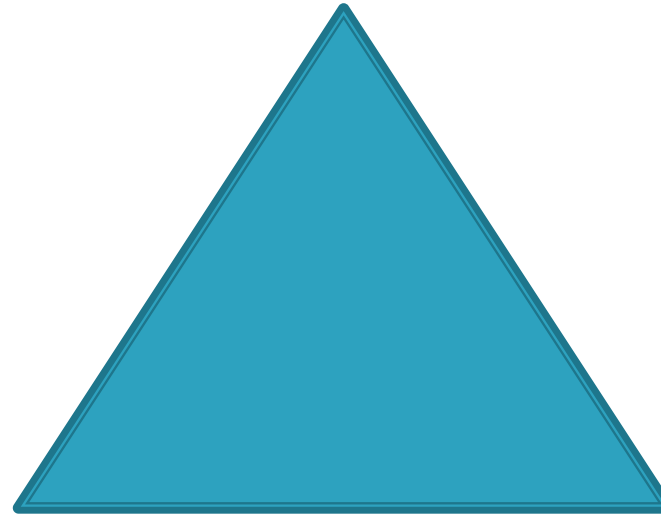


**Практика Суда по интеллектуальным правам по
рассмотрению дел, связанных с установлением
сходства до степени смешения товарных знаков**

**Различительная способность
(известность)**



**Сходство противопоставленных
товарных знаков**

**Однородность маркированных
товарными знаками
товаров и услуг**


➤ СИП-26/2016 ТЗ «PIONEER» по свидетельству № 497466

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам, отменено решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «PIONEER» по свидетельству № 497466 в отношении услуг 35 класса МКТУ в связи со сходством до степени смешения с товарным знаком «PIONEER» по свидетельству № 520947. Однако в дальнейшем производство по делу № СИП-26/2016 было возобновлено по заявлению о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Вновь открывшимся обстоятельством являлось досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака в связи с неиспользованием, которое было установлено в решении Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-229/2016 и не было известно на момент принятия указанных выше судебных актов по делу № СИП-26/2016.

Суд учел данные обстоятельства и установил, что неиспользование правообладателем противопоставленного товарного знака свидетельствует об отсутствии вероятности смешения сравниваемых товарных знаков в глазах потребителей в виду отсутствия узнаваемости данного товарного знака. Кроме того, суд установил, что отсутствует угроза такого смешения сравниваемых товарных знаков в будущем, поскольку правовая охрана противопоставленного товарного знака досрочно прекращена на основании решения суда, вступившего в законную силу.


➤ СИП-694/2016 ТЗ «  » по свидетельству № 519649

В Роспатент поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Возражение было мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 519649 является сходным до степени смешения с товарным знаком

 по свидетельству № 296115, зарегистрированным ранее в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Роспатент установил сходство оспариваемого товарного знака по свидетельству № 519649 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 296115. Однако пришел к выводу о неоднородности услуг 35 класса МКТУ, для которых зарегистрированы данные товарные знаки, в связи с чем установил отсутствие сходства до степени смешения.

Суд по интеллектуальным правам также учел досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 296115 вследствие неиспользования, установленного в рамках другого дела, в качестве обстоятельства, подтверждающего отсутствие угрозы смешения в глазах потребителя.

➤ **СИП-12/2017 заявка № 2014718789 на ТЗ «  »**

Решением Роспатента в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 18, 25 классов МКТУ было отказано в связи со сходством до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком по международной регистрации № 571589 в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.



Суд по интеллектуальным правам решением от 23 января 2018 года по делу № СИП-12/2017 на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ признал недействительным указанное решение Роспатента. При этом суд указал, что данное решение принято без учета общего впечатления, производимого данными обозначениями. Кроме того, суд установил, что, поскольку правообладатель оспариваемого товарного знака прекратил свою деятельность, есть основания для вывода о неиспользовании им данного товарного знака, что свидетельствует об отсутствии угрозы смешения.

Статья 47: По требованию заявителя по заявке на регистрации товарного знака ЕС правообладатель более раннего товарного знака ЕС, регистрация которого была осуществлена не менее, чем за пять лет до даты приоритета заявленного обозначения, должен представить доказательства 1) реального использования противопоставленного товарного знака на территории ЕС в отношении товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, в течение пяти лет, предшествующих дате приоритета заявленного обозначения; 2) или наличия уважительных причин, воспрепятствовавших такому использованию. В отсутствие вышеуказанных доказательств заявление по оппозиции подлежит отклонению.

Статья 64: По требованию правообладателя оспариваемого товарного знака ЕС правообладатель более раннего товарного знака ЕС, регистрация которого была осуществлена не менее чем за пять лет до даты подачи заявления против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, должен представить доказательства реального использования на территории ЕС противопоставленного товарного знака в отношении товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи указанного заявления, или наличия уважительных причин, воспрепятствовавших такому использованию.

Товарный знак ЕС «PRIMED» по свидетельству 5154182 был зарегистрирован 20 января 2013 года в отношении товаров 10, 21 и услуг 35 классов МКТУ.

В EUIPO поступило заявление Prim, SA против правовой охраны указанного товарного знака, основанное на сходстве с товарными знаками по свидетельству № 2637432, зарегистрированным для товаров 5 и 10 классов МКТУ, по свидетельству № 1591986, зарегистрированным для товаров 10 класса МКТУ, по свидетельству № 2329544, зарегистрированным для товаров 10 класса МКТУ, правовая охрана которым предоставлена на территории Испании. По требованию правообладатель оспариваемого товарного знака EUIPO на основании пункта 2 статьи 57 (пункты 2 и 3 статьи 64 действующей редакции) Регламента по товарным знакам ЕС обязало правообладателя противопоставленного товарного знака предоставить доказательства, подтверждающие реальное использования противопоставленных товарных знаков.

Решением от 25 ноября 2015 года EUIPO признало правовую охрану оспариваемого товарного знака недействительной для части товаров 10 класса МКТУ.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, не согласившись с указанным решением EUIPO, обжаловал его в Апелляционный совет EUIPO, ссылаясь на недоказанность реального использования противопоставленных товарных знаков.

Решением от 19 декабря 2016 года Апелляционный совет удовлетворил требования правообладателя оспариваемого товарного знака, согласившись с указанным доводом о недоказанности реального использования противопоставленных товарных знаков, и отменил решение EUIPO от 25 ноября 2015 года.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ