

**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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.10.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Би-Ван Кеноби», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023731538, при этом установила следующее.

Заявка №2023731538 на регистрацию обозначения



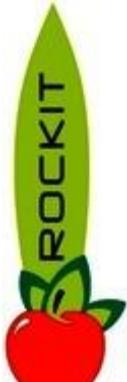
«**»** была подана на имя заявителя 16.04.2023 в отношении товаров и услуг 16, 21, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 11.09.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023731538 в отношении товаров 21 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не

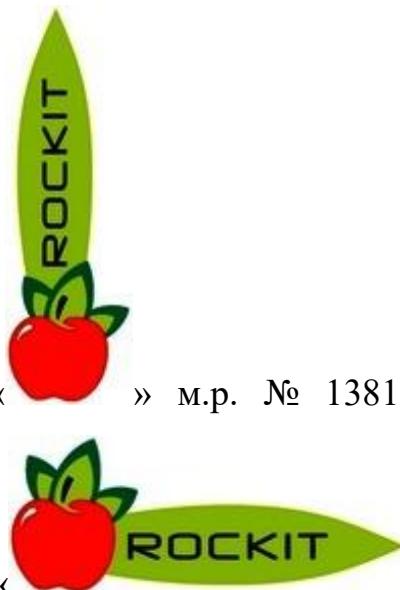
может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 16 и услуг 35, 41 классов по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения оно было признано сходным до степени смешения с:



[1] - товарным знаком «  » (св-во № 671498 - приоритет от 25.09.2017) зарегистрированным на имя Невейкина Егора Глебовича, 115487, Москва, пр-кт Андропова, д. 35, корп. 2, кв. 224, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

[2-7] - с серией товарных знаков «ROCKIT» (м.р. № 1316296 -



приоритет от 04.08.2016; «  » м.р. № 1381074 – конвенциональный

приоритет от 31.07.2017; «  » м.р. № 1381427 –

rockit » м.р. № 1606714 – конвенциональный приоритет от 31.07.2017; « **rockit** » м.р. №

1699283 – конвенциональный приоритет от 28.01.2022; м.р. № 1699620 – конвенциональный приоритет от 28.01.2022) зарегистрированных на имя ROCKIT GLOBAL LIMITED, 22 Irongate Road East, Longlands, Hastings

Hawke's Bay 4175, в отношении товаров и услуг 16 и 41 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 16 и 41 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.10.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что:

- правообладатель товарного знака №671498 дал свое согласие на регистрацию в качестве товарного знака обозначения по заявке №2023731538 в отношении в отношении части услуг 35 класса МКТУ «комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; тестирование психологическое при подборе персонала; управление деятельностью внештатных сотрудников; услуги агентства по трудоустройству; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами»;

- в отношении противопоставлений [2-7] заявитель сообщил о согласии с принятым решением в части отказа в регистрации заявленного обозначения для товаров 16 класса МКТУ, а также о готовности сократить перечень испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ «организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; все вышеперечисленные услуги, связанные с подбором и управлением персоналом, за исключением сферы подбора и управления персонала в области сельского хозяйства, садоводства, фермерского хозяйства, лесного дела и продажи фруктов»;

- компания заявителя - это кадровое агентство по подбору ИТ-специалистов, в то время как владелец противопоставленных международных регистраций специализируется на выращивании яблок.

На основании изложенного в возражении, поступившем 03.10.2024, содержится просьба изменить решение Роспатента от 11.09.2024 и части

услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в тексте возражения, а также всех товаров 21 класса МКТУ, для которых уже произведена регистрация.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Информация о деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака № 1;
2. Информация о деятельности правообладателей противопоставленных товарных знаков № 2-6;
3. Выписка ЕГРЮЛ на заявителя;
4. Информация о заявителе;
5. Оригинал письма-согласия правообладателя товарного знака был представлен с корреспонденцией от 26.06.2025.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (16.04.2023) заявки №2023731538 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает вышеуказанный 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в

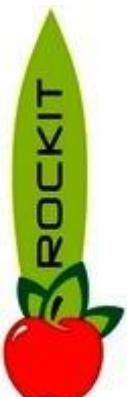
подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное комбинированное обозначение « **Hi, Rockits!**» состоит из словесного элемента «Hi, Rockits!», выполненного буквами латинского алфавита, а также из пяти прямоугольников разных размеров зеленого цвета, расположение которых стилизовано под раскрытую человеческую ладонь в приветственном жесте. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в белом, черном, зеленом цветовом исполнении в отношении скорректированного перечня услуг 35, 41 классов МКТУ и всех товаров 21 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [1] «» по свидетельству №671498 с приоритетом от 25.09.2017 состоит из словесного элемента «Rockets», выполненного буквами латинского алфавита, а также из изображения ракеты. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки [2] «ROCKIT» по международной



регистрации №1316296 – приоритет от 04.08.2016; [3] «» по международной регистрации №1381074 – конвенционный приоритет от



31.07.2017; [4] «**ROCKIT**» по международной регистрации

№1381427 – конвенционный приоритет от 31.07.2017; [5] «**rockit**» по международной регистрации №1606714 – приоритет от 28.05.2021; [6]

«**rockit**» по международной регистрации №1699283 – конвенционный приоритет от 28.01.2022; [7] «**ROCKIT**» по международной регистрации №1699620 – конвенционный приоритет от 28.01.2022 включают в свой состав словесный элемент «**ROCKIT**», выполненный буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знакам [2-5] предоставлена, в том числе в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ, а знакам [6-7] в отношении услуг 16 и 41 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 16 и 41 классов МКТУ.

Как было указано в возражении, решение Роспатента от 11.09.2024 в части отказа в регистрации для товаров 16 класса МКТУ – не оспаривается, следовательно, противопоставления товарных знаков по международным регистрациям [2-5], зарегистрированным для товаров 16 класса МКТУ, не анализируются коллегией, так как в данной части охрана в рамках возражения не испрашивается.

Анализ сходства обозначения по заявке №2023731538 и противопоставленных товарных знаков [1, 6-7] показал следующее.

Элементами, несущими основную индивидуализирующую функцию в заявлении обозначении и противопоставленных ему товарных знаках [1, 6-7], являются словесные элементы «**Hi, Rockits**» / «**Rockets**» / «**Rockit**», все обозначения начинаются с одинакового слога «**Rock**», имеют сходный конечный слог «**ITS**» / «**ETS**» / «**IT**», который при произношении имеет несущественные отличия. Таким образом, сравнительный анализ сопоставляемых обозначений показал, что они являются фонетически сходными.

Семантический критерий сходства словесных элементов не подлежит применению в настоящем деле, поскольку не установлено семантическое значение словесного элемента "Rockits".

С точки зрения графики, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1, 6-7] выполнены с использованием букв латинского алфавита, что свидетельствует о наличии признаков графического сходства.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 6-7].

Скорректированный перечень услуг 41 класса МКТУ «организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; все вышеперечисленные услуги, связанные с подбором и управлением персоналом, за исключением сферы подбора и управления персонала в области сельского хозяйства, садоводства, фермерского хозяйства, лесного дела и продажи фруктов» однородны услугам 41 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков [6-7] «*Education services, and provision of training, in the fields of agriculture, horticulture, farming, and forestry, all in respect of fruit; education services, and provision of training, in the fields of agriculture, horticulture, farming, and forestry, all in respect of the propagation, growing, marketing and sale of fruit; education services, and provision of training, in the fruit sector; education and training services via in-person training and via the internet to external sales people regarding selling skills and techniques for selling fresh fruit, fruit plant propagation material and fruit products; information, consultancy and advisory services in respect of the aforesaid* (Образовательные услуги и предоставление обучения в области сельского хозяйства, садоводства, фермерства и лесного хозяйства, все, что касается фруктов; образовательные услуги и предоставление обучения в области сельского

хозяйства, садоводства, фермерства и лесного хозяйства, все, что касается размножения, выращивания, маркетинга и продажи фруктов; образовательные услуги и предоставление обучения в секторе фруктов; образовательные услуги и обучение сторонним продавцам посредством очного обучения и через интернет по навыкам и методам продажи свежих фруктов, материала для размножения плодовых растений и плодовой продукции; информационные, консультационные и консультативные услуги в отношении вышеизложенного)». Несмотря на разное назначение образовательных услуг, они совпадают по своей родовой группе, условиям оказания (могут быть оказаны одним и тем же образовательным центром, который предоставляет многопрофильные образовательные курсы).

Испрашиваемые услуги по публикации материалов однородны информационным услугам противопоставленных знаков, так как публикация материалов и предоставление файлов является частным случаем информирования.

Что же касается испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ, то в данной части препятствует только товарный знак [1].

В возражении заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №671498 на регистрацию товарного знака по заявке №2023731538 в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ *«комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; тестирование психологическое при подборе персонала; управление деятельностью внештатных сотрудников; услуги агентства по трудуоустройству; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами».*

Заявленное обозначение « **Hi, Rockits!**» и противопоставленный



товарный знак «» не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным и общеизвестным, кроме того коллегия не имеет сведений о его широкой известности.

Письмо-согласие было выдано для скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ, следовательно, противопоставление товарного знака [1] преодолено в отношении указанной в нем части услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.10.2024, изменить решение Роспатента от 11.09.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2023731538.