

**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 27.10.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Актив Логистик», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.12.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021734405 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**ACTIVELOGISTIC**» по заявке №2021734405, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.06.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.12.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 39 класса МКТУ (далее –

решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «Актив», зарегистрированным под №686064 с приоритетом от 27.02.2018 г., на имя Антонова Василия Рудольфовича, 420106, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тансык, д, 5, кв. 50, в отношении услуг 39 класса, признанных однородными заявленным услугам 39 класса;

- «Актив», зарегистрированным под №286705 с приоритетом от 22.10.2002 г., на имя Общества с ограниченной ответственностью «Страховой Советник Кокорев», 443010, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.142, оф.8, в отношении услуг 39 класса, признанных однородными заявленным услугам 39 класса;

- «Active», м.р. №1204783 с приоритетом от 22.12.2013 г., на имя ALIREZA FALLAH, No3, Abbasi Jonoubi Street, 20 Metri Abrisham Avenue, Khazaneh Vokharayi Tehran, в отношении услуг 39 класса, признанных однородными заявленным услугам 39 класса.

В отношении представленного скорректированного перечня услуг 39 класса МКТУ экспертиза отмечает, что услуги 39 класса МКТУ, представленные в скорректированном перечне, признаются однородными услугам 39 класса МКТУ в противопоставленных знаках обслуживания №686064, №286705, международная регистрация №1204783.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный по свидетельству №686064 различны по составу звуков и слогов, общая звуковая протяженность сравниваемых знаков не совпадает, обозначения обладают качественно иным звучанием, ритмом и не могут быть признаны сходными до степени смешения на слух;

- сравниваемые обозначение не создают сходных образов, вызывают абсолютно разные ассоциации, заявленное обозначение является фантазийным, а с учетом семантики составных элементов может вызывать ассоциации с образными понятиями «живая логистика», «энергичная доставка», противопоставленный же товарный знак представляет собой отсылку к фирменному наименованию и в основе содержит слово «АКТИВ», соотносящееся с понятиями (не)материальных ценностей, имущества;

- визуальное различие между обозначениями обусловлено различием общего зрительного впечатления, а именно используемых шрифтов, алфавитов, характера букв, количества слов, наличием доминирующего оригинального изобразительного элемента;

- заявитель дополнительно сокращает перечень услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана, до следующих услуг: *«доставка товаров; перевозка грузов на пароммах; перевозки грузов автомобильные; перевозки грузов баржами; перевозки грузов водным транспортом; перевозки грузов железнодорожные; перевозки грузов морские; фрахт [перевозка товаров на судах]; все вышеуказанные услуги за исключением пассажирских перевозок»;*

- перевозка грузов, фрахтование и экспедирование отличается по виду, кругу потребителей и назначению от транспортных услуг и хранению товаров, поскольку предполагает перевозку грузов, а не пассажиров, не подразумевает предварительное размещение товаров в специально оборудованных помещениях, таким образом, однородность услуг отсутствует;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный по международной регистрации №1204783 несмотря на наличие фонетического вхождения одного обозначения в другое, различный характер образуемых звукосочетаний и слогов с учетом длины сравниваемых слов, а также с учетом логического ударения на элемент «LOGISTIC», позволяет сделать вывод об отсутствии фонетического сходства сравниваемых обозначений;

- общее впечатление, смысловая нагрузка, звуковая и визуальная длина

существенно отличаются, а совпадение единственного элемента «ACTIVE» не может быть основанием для вывода о сходстве, поскольку при сравнении необходимо учитывать все элементы знаков в их целостности;

- вполне четкий образ «живая доставка» (перевод заявленного обозначения) и абстрактное прилагательное «активный» (международная регистрация №1204783) не могут быть смешены потребителями, ввиду чего семантическое сходство отсутствует;

- после сокращения перечня испрашивается правовая охрана только в отношении услуг, связанных с перевозкой грузов различными видами транспорта, таким образом, отсутствует однородность с услугами по международной регистрации №1204783;

- исключительно право на товарный знак по свидетельству №286705 было приобретено заявителем в отношении всех услуг 39 класса МКТУ на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, о чем в реестре товарных знаков имеется запись от 15.03.2023, номер свидетельства на товарный знак, выданного заявителю: № 929256, ввиду чего основания для противопоставления данного товарного знака отсутствуют;

- соответственно, имеются основания учесть наличие у заявителя прав на товарный знак со схожим элементом «АКТИВ» с датой приоритета, предшествующей дате подачи противопоставленных товарных знаков.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении следующих услуг 39 класса МКТУ: *«доставка товаров; перевозка грузов на пароммах; перевозки грузов автомобильные; перевозки грузов баржами; перевозки грузов водным транспортом; перевозки грузов железнодорожные; перевозки грузов морские; фрахт [перевозка товаров на судах]; все вышеуказанные услуги за исключением пассажирских перевозок».*

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Решение от 27.12.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021734405;

2. Доказательства наличия у заявителя исключительных прав на товарный знак №929256 в отношении услуг 39 класса МКТУ;

3. Копия решения ППС по международной регистрации №1580375.

Кроме того, в корреспонденции от 13.02.2024 заявитель дополнительно информирует, что срок действия по международной регистрации №1204783 истек (Приложение № 4 – копия публикации товарного знака по международной регистрации № 1204783).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.06.2021) поступления заявки №2021734405 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) смысловое сходство определяется 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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, 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).

Заявленное обозначение «**ACTIVELOGISTIC**» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки представляют собой комбинированные



знаки [1] «» по свидетельству №686064, [2] «» по свидетельству №286705 (на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак присвоен номер свидетельства №929256), выполненные буквами кириллического алфавита, а также словесный товарный знак [3] «**ACTIVE**» по международной регистрации №1204783, выполненный буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, услуг 39 класса МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

В заявленном обозначении можно выделить два словесных элемента: «ACTIVE» и «LOGISTIC». Словесный элемент «ACTIVE» расположен на первом месте в знаке, при восприятии заявленного обозначения внимание акцентируется прежде всего на его начальной части - слове «ACTIVE», словесный элемент «LOGISTIC» («Logistic» - логистический, <https://translate.academic.ru/logistic/en/ru/>) в силу своего семантического значения является слабым элементом.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что с точки зрения фонетического критерия сходства сравниваемые словесные элементы «ACTIVELOGISTIC» и «АКТИВ ЛогистикГрупп» являются сходными, поскольку отличаются лишь наличием слова «Групп» в противопоставленном знаке [1], звуки «ACTIVELOGISTIC» и «АКТИВ Логистик» являются фонетически тождественными и определяющими при звуковом восприятии сравниваемых знаков, поскольку акцентируют внимание потребителей в первую очередь.

С точки зрения семантического сходства необходимо отметить, что заявленное обозначение состоит из следующих лексических единиц: «ACTIVE» и «LOGISTIC» («Active» - активный, живой, энергичный, «Logistic» - логистический, <https://translate.academic.ru/active/en/ru/>, <https://translate.academic.ru/logistic/en/ru/>), противопоставленный товарный знак [1] включает элементы «АКТИВ ЛогистикГрупп».

Основная смысловая нагрузка в сравниваемых обозначениях связана в первую очередь именно со значением слов «ACTIVE», «LOGISTIC» и «АКТИВ Логистик», где «LOGISTIC» и «Логистик», являясь слабыми элементами в знаках, лишь дополняют основные словесные элементы «ACTIVE» и «АКТИВ». Кроме того, словесные элементы «АКТИВ Логистик», по сути, являются транслитерацией буквами кириллического алфавита словесных элементов «ACTIVE», «LOGISTIC», ввиду чего можно сделать вывод о наличии семантического сходства.



Графически сравниваемые обозначения отличаются друг от друга, так как заявленное обозначение является словесным, а противопоставленный товарный знак [1] – комбинированный. Вместе с тем, наличие в знаках фонетически и семантически тождественных элементов сближает сравниваемые знаки, не исключая сходных ассоциаций при визуальном восприятии.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] показал, что с точки зрения фонетического критерия сходства сравниваемые словесные элементы «ACTIVE» и «ACTIVE» являются фонетически тождественными, ввиду совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений, вхождении одного обозначения в другое.

С точки зрения семантического сходства необходимо отметить, что заявленное обозначение состоит из следующих лексических единиц: «ACTIVE» и «LOGISTIC» («Active» - активный, живой, энергичный, «Logistic» - логистический, <https://translate.academic.ru/active/en/ru/>, <https://translate.academic.ru/logistic/en/ru/> ). Противопоставленный товарный знак [1] включает единственный словесный элемент «ACTIVE».

Словесный элемент «LOGISTIC» в силу своего семантического значения не придает слову «ACTIVE» качественно иного смыслового восприятия, ввиду чего семантический критерий сходства знаков оценивается на основании сравнения словесных элементов «ACTIVE» и «ACTIVE», смысловое значение которых позволяет сделать вывод о наличии семантического сходства.

При сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] на предмет графического сходства можно говорить о совпадении латинского алфавита и шрифта (стандартный, черного цвета) в сравниваемых знаках.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегия надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Заявителем был представлен скорректированный перечень услуг 39 класса МКТУ, включающий следующие позиции: *«доставка товаров; перевозка грузов на паромах; перевозки грузов автомобильные; перевозки грузов баржами; перевозки грузов водным транспортом; перевозки грузов железнодорожные; перевозки грузов морские; фрахт [перевозка товаров на судах]; все вышеуказанные услуги за исключением пассажирских перевозок»*.

Противопоставленные товарные знаки [1, 3] зарегистрированы в отношении следующих услуг 39 класса МКТУ:

[1] - *аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда погребов винных электрических; аренда складов; аренда тракторов; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование в случае повреждения транспортных средств; бутилирование /услуга розлива в бутылки; водораспределение; запуск спутников для третьих лиц; операции спасательные [транспорт]; организация круизов; организация транспорта для туристических маршрутов; перевозка путешественников; перевозки автобусные; перевозки пассажирские; перевозки трамвайные; подъем затонувших судов; пополнение банкоматов наличными деньгами; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат водолазных*

*колоколов; прокат водолазных костюмов; прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат навигационных систем; прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств; распределение электроэнергии; распределение энергии; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение питьевой водой; сопровождение путешественников; управление шлюзами; услуги автостоянок; услуги водного прогулочного транспорта; услуги каршеринга; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; услуги спасательные подводные; услуги такси; услуги транспортные для туристических поездок; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок.*

[3] - *Транспортировка и хранение продукции* (Transport et entreposage de produits).

Испрашиваемые услуги 39 класса МКТУ, относящиеся к перевозке грузов, товаров, и услуги противопоставленного товарного знака [1], относящиеся к услугам по перевозке людей и организации путешествий, включая сопутствующие услуги по аренде, прокату, хранению, а также услуги аварийно-спасательного характера, услуги по распределению водных и энергетических ресурсов и прочие услуги, не связанные с услугами по перевозке, относятся к разному роду (виду), имеют разное назначение, круг потребителей, что свидетельствует об отсутствии между ними однородности.

Кроме того, перечень испрашиваемых услуг 39 класса МКТУ содержит формулировку *«все вышеуказанные услуги за исключением пассажирских перевозок»*, что является дополнительным аргументом при оценке однородности сопоставляемых услуг 39 класса МКТУ.

Таким образом, ввиду отсутствия однородных услуг в сравниваемых перечнях 39 класса МКТУ, коллегия считает возможным снять товарный знак [1] в качестве противопоставления.

Испрашиваемые услуги 39 класса МКТУ являются однородными с услугами 39 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3], поскольку соотносятся по родовому/видовому признаку (транспортировка/перевозка грузов/ товаров), имеют сходное назначение (доставка до пункта назначения), круг потребителей (заказчики, покупатели)

и условия оказания (грузовой транспорт). Кроме того, услуга по хранению товаров является сопутствующей услуге по транспортировке, поскольку, как правило, транспортировка грузов/товаров сопровождается, в том числе, услугой по хранению, в том числе, на складах, временных хранилищах для последующей транспортировки, сортировки и т.д.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3], а также однородность испрашиваемых услуг 39 класса МКТУ соответствующим услугам 39 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3], их следует признать сходными до степени смешения.


Также коллегия отмечает, что несмотря на то, что срок действия международной регистрации №1204783, указанный как 22.12.2013-22.12.2023, истек (Приложение № 4), продолжение льготного периода (6 месяцев), в течение которого правообладатель товарного знака имеет возможность продлить действие знака, а также наличие на сайте МБ ВОИС активного статуса по данной международной регистрации, то есть указание как действующей, позволяет учитывать товарный знак [3] в качестве противопоставления.

В отношении противопоставленного товарного знака [2] коллегия отмечает, что исключительно право на товарный знак [2] по свидетельству №286705 было приобретено заявителем в отношении всех услуг 39 класса МКТУ на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, о чем в реестре товарных знаков имеется запись от 15.03.2023, также товарному знаку, выданному заявителю, присвоен номер свидетельства №929256.

Таким образом, в настоящий момент заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака [2] являются одним юридическим лицом: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Логистик», 127018, Москва, ул. Складочная, д. 3, стр. 3, эт. 1, пом. 201/1, ввиду чего товарный знак [2] более не учитывается в качестве противопоставления.

В отношении мнения заявителя относительно наличия исключительных прав на товарный знак [2] с более ранней датой приоритета как основания для возможности снять указанное противопоставление [3] коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется самостоятельным независимым порядком, факт наличия иного товарного знака на имя заявителя не является основанием для снятия в качестве противопоставления выявленного сходного товарного знака.

Коллегия отмечает, что в приведенном заявителем решении Роспатента (Приложение № 3) исключительное право на «старший» товарный знак принято во внимание в качестве дополнительного аргумента, основной же вывод в приведенном решении коллегия делает в результате признания сопоставляемых товаров не однородными, что, таким образом, не может являться весомым аргументом при рассмотрении поступившего возражения.

Кроме того, заявленное обозначение «**ACTIVELOGISTIC**» и товарный знак «», принадлежащие заявителю, не могут рассматриваться как «одинаковые элементы товарных знаков» по аналогии с приведенными заявителем в качестве примеров решений до делам Суда по интеллектуальным правам.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [3] в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.10.2023, оставить в силе решение Роспатента от 27.12.2022.**