


## **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 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.11.2023, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 722976, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.




Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 18.10.2018 по заявке № 2018745105 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.08.2019 за № 722976 на имя Индивидуального предпринимателя Морозова Константина Сергеевича, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Кудрово, Австрийская ул. д. 4, корп. 1, кв. 495 (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 32 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Товарный знак выполнен в черном, зеленом цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.11.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 722976 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит товарный знак (1) « NEO» по свидетельству №201515 – (2) с приоритетом от 02.08.1999 (срок действия регистрации продлен до 02.08.2029), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров и услуг 11, 20, 35 классов МКТУ;

- несоответствие оспариваемого товарного знака (1) положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что его словесный элемент «NEO», занимающий доминирующее положение, фонетически и семантически тождественен и сходен визуально со словесным элементом «NEO» товарного знака, принадлежащего лицу, подавшему возражение;

- несоответствие оспариваемого товарного знака (1) положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак (1) сходен с

товарным знаком « NEO» по свидетельству №201515 – (2) в целом;

- часть услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (1) и услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного товарного знака (2) имеют высокую степень однородности, в связи с чем вероятность смешения усиливается;

- лицо, подавшее возражение, также отмечает, что противопоставленный товарный знак используется аффилированным с правообладателем лицом – ООО «Техносервис» (ИНН 0275073469) для индивидуализации деятельности по реализации мебели (Интернет-сайт <https://neo-meb.ru>);

- доводы лица, подавшего возражение, подтверждаются судебными решениями, примеры которых приведены в тексте возражения.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №722976 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В адрес правообладателя 04.12.2023 в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии, назначенной на 22.01.2024. Корреспонденция (идентификатор 80086891450038), направленная правообладателю, была возвращена почтовым отделением.

На заседание коллегии правообладатель не явился и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

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

С учетом даты (18.10.2018) 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 №201515 – (2), с которым оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 722976 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «NEO» и «TROP», выполненные буквами латинского алфавитов оригинальным и стандартным шрифтами. Товарный знак исполнен в черном, зеленом цветовом сочетании.

Несоответствие товарного знака по свидетельству №722976 требованиям пункта 6(2) и 10 статьи 1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что оспариваемый


товарный знак (1) сходен до степени смешения с товарным знаком « NEO» по свидетельству №201515 – (2).


При анализе оспариваемого товарного знака (1) на соответствие положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О

применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.


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.



В оспариваемом товарном знаке «» словесные элементы «NEO» и «TROP» воспринимаются как отдельные слова, поскольку выполнены один под другим, буквами разного размера и разными шрифтами, словесный элемент «TROP» расположен в отдельной геометрической фигуре, в связи с чем правомерным является проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

При этом коллегия отмечает, что словесный элемент «», несмотря на оригинальное выполнение, не утратил словесного характера, легко прочитывается и однозначно воспринимается как слово «NEO», в связи с тем, что характер графического исполнения второй буквы приближен к написанию заглавной букве «Е», а остальные буквы приближены к стандартному шрифту.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №201515 – (2) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «NEO», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде геометрической фигуры, расположенный слева от словесного.

С учетом изложенного сходство оспариваемого товарного знака (1) с противопоставленным товарным знаком (2) обусловлено тем, что они содержат тождественный фонетически и семантически словесный элемент «NEO», занимающий в знаках доминирующее положение.

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми товарными знаками (1) и (2) имеются визуальные различия, однако, при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет фонетический и семантический фактор сходства основных элементов «NEO», которые исполнены буквами одного алфавита, что в свою очередь, усиливает их сходство.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака (1) оспаривается в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Анализ однородности сопоставляемых услуг показал следующее.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2) предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ *«реализация товаров»*, которые относятся к родовой категории «торговая деятельность»

Перечень услуг 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации включает такие услуги, как *«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа*

*розничная производений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стенов /прокат торговых стоек; распространение образцов; телемаркетинг; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенищиков для продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные "оплата за клик" /услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».*

Данные оспариваемые услуги относятся к родовой категории «торговая деятельность», назначение которой реализовывать (продавать) покупателям товары любых производителей, вида и ассортимента; условиями сбыта являются торговые предприятия (магазины, Интернет-площадки), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или реализацию отдельных групп товаров; круг потребителей – все покупатели, заходящие в магазин для покупок, а также производители для размещения своих товаров для продажи.

Таким образом, указанные выше услуги 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации однородны услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2) «реализация товаров», в силу того, что сопоставляемые услуги относятся к одной родовой категории, имеют одно назначение, круг потребителей, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти услуги могут оказываться одним лицом.

Что касается остальных услуг 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации «*абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый;*



бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; прогнозирование экономическое; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах

массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш /реклама наружная; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; услуги в области общественных отношений; услуги конкурентной разведки; услуги манекенищников для рекламы товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая», то они могут быть отнесены к таким родовым категориям услуг, как «реклама»; «изучение и исследование рынка»; «менеджмент в сфере бизнеса, включая услуги консультационные и

исследовательские, а также услуги в области бухгалтерского учета»; «офисная служба», в связи с чем признаются коллегией неоднородными услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного товарного знака (2), поскольку по своей природе и назначению сопоставляемые услуги относятся к разным категориям услуг, связаны с разными видами хозяйственной деятельности и оказываются разными хозяйствующими субъектами, что позволяет потребителю их не смешивать.

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №722976 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса правомерным только в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, указанных выше.

В отношении довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса может быть применено к товарному знаку, который 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, как было указано выше, именно элемент «NEO» является доминирующим, выполняющим основную индивидуализирующую функцию товарного знака, в связи с чем не может быть признан как не существенным, занимающим периферийную позицию.

Таким образом, положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса не может быть применено к оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 722976.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.11.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 722976 недействительным в отношении части услуг 35 класса МКТУ, а именно «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов /прокат торговых стоек; распространение образцов; телемаркетинг; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные "оплата за клик" /услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».**