


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 № 835478, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «  » с приоритетом от 31.01.2021 по заявке № 2021704181 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 02.11.2021 за № 835478 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ДАНКОЛИ РУС», Москва, Кутузовский пр-д, 16, стр. 15 (далее – правообладатель) в отношении товаров 03 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.


Товарный знак выполнен в черном, белом 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 № 835478 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:



- лицу, подавшему возражение, принадлежит товарный знак (1) «» 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, 42 классов МКТУ;

- несоответствие оспариваемого товарного знака (1) положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что словесный элемент «NEO», входящий в состав оспариваемого товарного знака (1), имеет высокую степень сходства с противопоставленным товарным знаком (2) за счет фонетического и семантического тождества и незначительных визуальных различий, а услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, имеет высокую степень однородности услуге 42 класса МКТУ «реализация товаров», в отношении которой зарегистрирован противопоставленный товарный знак;

- несоответствие оспариваемого товарного знака (1) положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак (1) в целом является сходным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №201515 – (2);

- 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 №835478 в отношении услуг 35 класса МКТУ.


Правообладатель товарного знака по свидетельству №835478, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак (1) не является сходным с противопоставленным товарным знаком (2), ввиду нижеследующего;



- при подаче заявки №2021704184 на регистрацию товарного знака заявителем было указано, что заявленное обозначение является изобразительным, выполненным в виде символов, где верхний символ буква «Z», средний символ – буква «E», повернутая на бок, а нижний символ – сегмент круга. Справа от этого обозначения расположено такое же обозначение, только повернутое на 180 градусов и выполненное белым цветом на черном фоне. Оба элемента изобразительного обозначения символизируют два полукруга, вид которых имеет небольшую выпуклость;



- если предположить, что в обозначении «  » справа и слева расположены буквенные элементы, то, скорее всего, они могут быть прочитаны как «ZED NED» или «ZED ZED» или «NED»;

- в оспариваемом товарном знаке буква «O» не фигурирует. Так, сегмент круга имеет прямой угол и прямые грани, что никак не формирует начертание буквы «O»;

- в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.07.2006 за №2979/06 и за № 3691/06; от 17.04.2012 за № 16577/11, а также в п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС 23.09.2015, указано, что вывод о сходстве товарных знаков делается на основе восприятия не их отдельных элементов, а в целом, т.е. на основании общего впечатления от обозначения;

- поскольку сравниваемые товарные знаки (1) и (2) не являются сходными друг с другом в целом, то отсутствует их смешение.

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

С учетом даты (31.01.2021) 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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

Согласно пункту 43 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Признаки 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).

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), по его мнению, является сходным до степени смешения.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству № 835478 – (1), является изобразительным товарным знаком, исполненный в черном, белом цветовом сочетании.

Что также подтверждается сведениями Госреестра, согласно которым в графе вид знака указан «изобразительный знак».

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ.



Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №835478 (1) оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пунктов 6(2) и 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку, с точки зрения лица, подавшего возражение, указанный товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком




по свидетельству №201515 – (2).

Обращение к оспариваемому товарному знаку (1) показало, что он воспринимается в качестве изобразительного обозначения, поскольку высокая степень стилизации каждого графического элемента оспариваемого товарного знака и оригинальная художественная проработка порождает затруднение при прочтении




элементов «» и «» в целом, что обуславливает вывод об утрате данными элементами своего словесного характера.




Так, в левой части «» оспариваемого товарного знака (1) верхний графический элемент в силу оригинального исполнения может быть воспринят как цифра «2», либо как латинская буква «Z», второй элемент – как перевернутая буква русского алфавита «ш», либо «Е», нижний элемент, выполненный контурно, не читается и может быть воспринят как изобразительный элемент в виде геометрической фигуры треугольной формы.



В правой части «» оспариваемого товарного знака верхний и нижний графические элементы выполнены контурно, что также затрудняет их прочтение, в связи с чем воспринимаются как изобразительные элементы, второй элемент может быть воспринят как буква русского алфавита «ш», либо «Е».

В связи с изложенным каждый графический элемент оспариваемого товарного знака воспринимается только как одна из неотъемлемых частей единой (неделимой) оригинальной изобразительной композиции.



Противопоставленный товарный знак «  NEO » 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.

Анализ оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленного товарного знака (2) показал их различие в силу отсутствия сходных изобразительных элементов.

Аналогичный правовой подход к оценке обозначения применен в решении Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2016 по делу N СИП-79/2016 (постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2016 решение суда первой инстанции оставлено без изменений).

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака (1) оспаривается в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; 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; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; 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 рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; 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; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; 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; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и

медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; 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; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; 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; телемаркетинг; 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 лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление

программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; экспертиза деловая».

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; посредничество коммерческое; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства

художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; 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; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенищников для продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги РРС; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», которые также относятся к родовой категории «торговая деятельность»,

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 относятся к одной родовой категории услуг, имеют одно назначение (реализация (продажа) покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента; один рынок оказания услуг (торговые предприятия, магазины, Интернет-площадки; один круг потребителей).

Вместе с тем, как было указано выше установленное отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков (1) и (2) позволяет потребителю не смешивать услуги, маркированные сопоставляемыми знаками.

Что касается остальных услуг 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации, 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 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 не позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №835478 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса правомерным.

В отношении довода о несоответствие 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.

Оспариваемый товарный знак (1), как было указано выше, представляет собой единую (неделимую) оригинальную изобразительную композицию, в связи с чем положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса не может быть применено к данному товарному знаку.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.11.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 835478.