

## **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), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.03.2022, поданное ООО "Брайт Рич Санкт-Петербург" (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №858234, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «Дело - в отношении» по заявке №2021730749 с приоритетом от 20.05.2021 зарегистрирован 17.03.2022 в


Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №858234 на имя Общество с ограниченной ответственностью "Биар Групп", Санкт-Петербург (далее - правообладатель), в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.03.2022 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №858234 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного



знака «» по свидетельству №604053 с более ранней датой приоритета 16.03.2016, который является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, сравниваемые знаки действуют в отношении однородных услуг;

- анализ словесных элементов сравниваемых товарных знаков: «BR» и «BR group Дело - в отношении» показывает, что основным воспринимаемым элементом сравниваемых обозначений является охраняемое товарными знаками буквосочетание «BR», именно на него падает логическое ударение, именно оно является основным воспринимаемым словесным элементом оспариваемого товарного знака и единственным воспринимаемым словесным элементом противопоставленного товарного знака;

- словесные элементы «BR», присутствующие в оспариваемом и противопоставленном товарных знаках, являются тождественными;

- присутствующий в оспариваемом товарном знаке словесный элемент "group" является часто используемым в товарных знаках, широко употребляемым словом, одновременно используемым многими лицами и

входящим в состав большого количества товарных знаков и обозначений, о чем свидетельствуют представленные материалы дела;

- словесные элементы «Дело - в отношении» представляют обозначение, являющееся описательным и характеризующим услуги, может быть воспринято потребителем как указание на особое отношение лица, оказывающего услугу, к своим клиентам и к своим служебным обязанностям, в связи с чем, данные словесные элементы являются слабыми, кроме того они выполнены в виде отдельной фразы, написанной с большой буквы, в связи с чем, данная фраза грамматически никак не связана с иными словесными элементами оспариваемого обозначения;

- противопоставленное и оспариваемое обозначения имеют признаки графического сходства, а именно, выполнение основных воспринимаемых элементов обоих обозначений тождественными буквами одного и того же алфавита (латиница), а также сходное композиционное построение обоих обозначений в виде пространственного расположения основных воспринимаемых элементов обоих обозначений в центре геометрической фигуры (в конусе и в круге);

- указанные в свидетельстве на оспариваемый товарный знак услуги 35, 36, 45 класса МКТУ являются однородными по отношению к услугам 35, 36, 45 класса МКТУ, содержащимся в свидетельстве на противопоставленный товарный знак.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №858234 недействительным полностью.

К возражению приложены скриншот ресурса [roiskznakov.ru](http://roiskznakov.ru) и результат поиска по запросу Group (позиции 1-203).

Правообладатель 24.05.2022 представил свой отзыв, а также дополнения к отзыву 22.08.2022, доводы которых сводятся к следующему:

- спорные товарные знаки являются несходными, ввиду отсутствия различительной способности у сочетания букв "B" и "R", содержащихся в

знаках и различного общего зрительного впечатления, производимого знаками;

- сочетания согласных букв "B" и "R", содержащиеся в спорных товарных знаках, не имеют словесного характера и в силу пункта 1 статьи 1483 Кодекса являются неохраняемыми в отрыве от графических композиций спорных знаков;

- товарный знак лица, подавшего возражение, содержит в себе единственный словесный элемент "BR", являющийся сочетанием согласных букв, у которого отсутствует словесный характер. По этой причине противопоставленный товарный знак представляет собой исключительно изобразительное обозначение и не подлежит сравнению со словесными обозначениями;

- поскольку единственным сходным признаком спорных товарных знаков является словесный элемент "BR", не обладающий различительной способностью обособленно от композиций знаков, сходство обозначений отсутствует;

- общее зрительное впечатление, которое производят сравниваемые обозначения кардинально различается по причине отличающегося композиционного построения и цветового исполнения обозначений;

- в оспариваемом товарном знаке превалирующее значение имеет фигура домика, именно эта геометрическая фигура создает образ, запоминаемый потребителем, а в противопоставленном товарном знаке эту функцию выполняет фигура круга;



- цветовое различие спорных товарных знаков также имеет существенный характер: в оспариваемом товарном знаке используются ярко-зеленый, черный и белые цвета, тогда как в товарном знаке лица, подавшего возражение, доминирующим цветом является ярко-красный;


- вероятность смешения спорных товарных знаков отсутствует также в силу того, что лицо, подавшее возражение, не использует товарный знак в

том виде, в котором он зарегистрирован, при этом противопоставленный товарный знак неизвестен российскому потребителю;

- сходство сравниваемых обозначений отсутствует, поскольку буквосочетание «BR» является неохраняемым, что подтверждается фактом регистраций множества товарных знаков, включающих данный элемент в качестве доминирующего элемента обозначений, в отношении однородных

услуг, например: «  » по свидетельству №305862, «  » по

свидетельству №546530, «  » по свидетельству №629117, «  » по

свидетельству №774048, «  » по свидетельству №829885, «  » по свидетельству №852258.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №858234.

На заседании коллегии 24.08.2022, подавшее возражение, указал на графическое сходство сравниваемых обозначений, поскольку в их состав входят буквы «BR», которые обрамлены простыми геометрическими фигурами, в связи с чем, сравниваемые обозначения производят общее зрительное впечатление, следовательно, являются сходными до степени смешения. Правообладатель ознакомился с позицией лица, подавшего возражение, дополнительно времени для предоставления своей позиции не потребовал.

С учетом даты (20.05.2021) приоритета товарного знака по свидетельству №858234 правовая база для оценки охраноспособности 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 июля 2015 г. N 482 (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.

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 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на



товарный на знак «» по свидетельству №604053, сходный, по его мнению, до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 36, 45 классов МКТУ с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.




Оспариваемый товарный знак «Дело - в отношении» по свидетельству №858234 представляет собой комбинированный товарный знак, состоит из изобразительного элемента в виде пятиугольной геометрической фигуры по центру которой размещены буквы «BR» латинского алфавита и слово «GROUP», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, ниже расположены словесные элементы «Дело – в отношении», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в зеленом и черном цветовом сочетании в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.






Противопоставленный товарный знак «  » является изобразительным, представляет собой красный круг на фоне которого расположены буквы «BR» латинского алфавита, выполненные стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, указанных в регистрации.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака



«Дело - в отношении» по свидетельству №858234 и противопоставленного знака



«  » по свидетельству №604053 на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, представляет собой композицию из графических элементов и охраноспособных словесных элементов «ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ» (где: «дело» – работа, занятие, деятельность; «отношение» - Действие по глаголу отнести в значении относиться. См. Интернет-словарь: <https://academic.ru/>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940) имеющих семантическое значение. Противопоставленный товарный знак является изобразительным и не содержит словесных элементов.

По фонетическому критерию знаки являются не сходными, поскольку оспариваемый товарный знак имеет произношение [ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ], а противопоставленный не имеет произношения.

Наличие смыслового значения словесных элементов «ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ» оспариваемого товарного знака и отсутствие смысловой наполненности противопоставленного товарного знака приводит к выводу об отсутствии сходства сравниваемых обозначений по семантическому критерию.

По графическому критерию сходства, сравниваемые обозначения имеют визуальные отличия, включают свой состав различные геометрические фигуры, а именно: оспариваемый товарный знак – пятиугольную рамку, а противопоставленный товарный знак – круг. Данные графические элементы имеют различное цветовое решение: пятиугольная рамка оспариваемого обозначения выполнена в зеленом цвете, круг оспариваемого товарного знака выполнен красным цветом.

Следует отдельно отметить и буквосочетания «BR» входящие в состав сравниваемых обозначений, которые имеют визуальные отличия и разное цветовое решение. Так, в оспариваемом товарном знаке буквы «BR» выполнены черным цветом, а буква «R» имеет графическую проработку, что исключает однозначное восприятие данного элемента и усиливает индивидуализирующую функцию. В противопоставленном товарном знаке буквосочетание «BR» выполнено белым цветом стандартным шрифтом, имеет однозначное восприятие.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения производят различное общезрительное впечатление, не ассоциируются друг с другом в целом. Таким образом, отсутствуют основания для признания сравниваемых обозначений сходными.

В отношении анализа однородности услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Часть оспариваемых услуг 35 класса МКТУ «ведение бухгалтерских документов; составление налоговых деклараций; услуги по подаче налоговых деклараций; подготовка платежных документов; ведение автоматизированных баз данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; реклама; реклама телевизионная; реклама наружная; аренда площадей для размещения рекламы; реклама интерактивная в компьютерной сети; демонстрация товаров», услуг 36 класса МКТУ «анализ финансовый; выпуск ценных бумаг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; менеджмент финансовый; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; предоставление ссуд под залог; предоставление ссуд [финансирование]; спонсорство финансовое; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги брокерские; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; финансирование», услуг 45 класса МКТУ «исследования юридические; услуги по подготовке юридических документов; услуги по внесудебному разрешению споров» являются тождественными перечню услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, в отношении которых действует противопоставленный товарный знак.

Оспариваемая услуга 35 класса МКТУ «посредничество коммерческое», представляет собой обобщенную услугу предпринимательской деятельности, заключающаяся в способствовании налаживанию связей между производителями и потребителями с тем, чтобы ускорить и облегчить обращение сырья, материалов, продукции, денег,

валюты, информации, потребительских товаров, является однородной противопоставленным услугам 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации», а также услуге «реклама», поскольку сравниваемые услуги имеют одно и то же назначение, могут оказываться одним и тем же лицом в отношении одного круга лиц.

Оспариваемая услуга 35 класса МКТУ «предоставление деловой информации» является однородной услуге 35 класса МКТУ «сведения о деловых операциях», в отношении которых действует противопоставленный товарный знак, поскольку представляют собой одни и те же услуги по предоставлению информации в деловой сфере, имеют одни и те же условия оказания и круг потребителей.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе» представляют собой услуги продвижения, цель которых доведение товаров до потребителя, являются однородными таким услугам 35 класса МКТУ как «реклама», в отношении которых действует противопоставленный товарный знак, сравниваемые услуги имеют одно и то же назначение, могут оказываться одним и тем же лицом в отношении одного круга лиц.

Оспариваемые услуги 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; выпуск кредитных карточек; исследования финансовые; кредитование под залог; ссуды ипотечные; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; поручительство; посредничество биржевое; предоставление информации по вопросам страхования;

*предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги платежные через электронный кошелек; услуги банковские; услуги актуариев; кредитный брокеридж»* представляют собой финансовые услуги, являются однородными таким услугам 36 класса МКТУ как *«финансирование»*, поскольку имеют одну и ту же цель, могут оказываться одним и тем же лицом в отношении одного круга лиц.

Оспариваемые услуги 36 класса МКТУ *«операции с недвижимым имуществом; услуги агентств недвижимости»* относятся к услугам по операциям с недвижимостью, оказываются агентствами по недвижимости, таким образом, их следует признать однородными противопоставленным услугам 36 класса МКТУ *«агентства по операциям с недвижимым имуществом»*, которые имеют то же назначение, условия оказания и круг потребителей.

Оспариваемые услуги 36 класса МКТУ *«страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров»* относятся к услугам страхования (вид отношений по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий) являются однородными таким услугам 36 класса МКТУ как *«страхование»*, поскольку представляют собой одни и те же услуги, имеют одни и те же условия оказания и круг потребителей.

Оспариваемые услуги 45 класса МКТУ *«услуги юридического наблюдения; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; арбитраж; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; услуги адвокатские юридические консультации и представительство и помощь в юридических*

*спорах до арбитража, посредничество и услуги органов альтернативного разрешения споров»* представляют собой услуги в юридической сфере, являются однородными таким услугам 45 класса МКТУ как *«услуги по подготовке юридических документов; услуги по внесудебному разрешению споров»* противопоставленного товарного знака, поскольку представляют собой одни и те же услуги, имеют одни и те же условия оказания и круг потребителей.

С учетом выше установленного несходства сравниваемых обозначений, у потребителя не возникнет представления о том, что однородные услуги 35, 36, 45 классов МКТУ имеют один коммерческий источник происхождения, следовательно, отсутствует вероятность их смешения в гражданском обороте.

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в силу его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.03.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №858234.**