


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) [далее – Правила ППС], рассмотрела возражение, поступившее 17.10.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан, г. Уфа (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 689336, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке № 2017719353 с приоритетом от 17.05.2017 зарегистрирован 20.12.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 689336 на имя Алмаева Сергея Викторовича, 606037, Нижегородская область, г. Дзержинский (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 17, услуг 35, 37, 39, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «черный, белый, зеленый». Неохраняемый элемент: «Chemical». Срок действия регистрации до 17.05.2027 г.

В поступившем 17.10.2023 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 689336 оспариваемого товарного знака [1] произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 17.10.2023, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



[2] по свидетельству № 201515 с приоритетом от 02.08.1999 (срок

действия регистрации продлен до 02.08.2029 г.), в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров»;

- оспариваемый знак [1] зарегистрирован с нарушением пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку элемент «NEO», выполненный буквами иного шрифта и цвета и в иной строчке, чем словесный элемент «Chemical», имеет высокую степень сходства с противопоставленным знаком [2] за счет фонетического и семантического тождества и выполнения слова «NEO» прописными буквами одного алфавита. Услуги 35 класса МКТУ оспариваемого знака [1], имеют высокую степень однородности по отношению к услуге 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного знака [2]. Кроме того, предоставление правовой охраны оспариваемому знаку [1] не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса с учетом того, что оспариваемый знак [1] в целом является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком [2];

- лицо, подавшее возражение, в части применения критериев сходства ссылается на практику Суда по интеллектуальным правам (например, дела №№ СИП-259/2020, СИП-582/2022, СИП-358/2019, СИП-357/2019, СИП-445/2018, СИП-539/2017, СИП-21/2019, СИП-140/2020 и т.д.);

- в оспариваемом знаке [1] словесный элемент «Chemical» является слабым, поскольку в переводе на русский язык означает: «химический, химикат, химическое вещество» и указывает на вид деятельности, либо характеризует ее;

- в постановлении Президиума ВАС РФ от 18.06.2013 №2050/13 по делу №А40-9614/2012-27-117 сказано, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности смешения, при этом добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным

знаком. См. также судебную практику: дела №№ СИП-210/2017, СИП-450/2017, СИП-159/2013, СИП-9/2013, СИП-901/2014, СИП-677/2016 и т.д.;

- часть услуг 35 класса МКТУ оспариваемого знака [1] имеет высокую степень однородности услуге 42 класса МКТУ «реализация товаров», в связи с чем, вероятность смешения элемента оспариваемого знака [1] с противопоставленным знаком [2] будет иметь место и при низкой степени их сходства;

- противопоставленный знак [2] используется аффилированным с правообладателем данного знака лицом - ООО «Техносервис» (ИНН 0275073469), для индивидуализации деятельности по реализации мебели (см. Интернет-сайт <https://neo-meb.ru>);

- в части пояснения вопроса использования в возражении приведены выдержки из справок Суда по интеллектуальным правам, а также приведены ссылки на дела №№ СИП-247/2013, СИП-56/2013, СИП-305/2014;

- использование противопоставленного знака [2] аффилированным с правообладателем лицом не привело к его известности потребителю. В связи с чем, вероятность смешения противопоставленного знака [2] с элементом оспариваемого знака [1], а также с оспариваемым знаком [1] определяется исключительно исходя из степени сходства сравниваемых обозначений и степени однородности услуг, в отношении которых зарегистрированы данные знаки.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 689336 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

От правообладателя 28.11.2023 поступил отзыв, основные доводы которого сведены к следующему:

- в отзыве приведены описания сравниваемых товарных знаков [1] и [2], а также приводятся доводы относительно отсутствия их сходства с учетом их фонетических, семантических и визуальных отличий;

- сравниваемые товарные знаки являются комбинированными и неразрывно связаны со своими изобразительными элементами. Надпись выполнена разными шрифтами,

с разным наклоном, в разной цветовой гамме и несет разную смысловую нагрузку. Изложенное свидетельствует об отсутствии визуального сходства;

- на рынке продажи химической продукции словосочетание «NEO Chemical» ассоциируется с улучшенной, качественной и новой химией;

- использование товарного знака [1] ассоциируется у покупателей не только с единственным поставщиком конкретных видов продукции на территории Российской Федерации, но и уровнем качества товаров;

- оспариваемый товарный знак [1] соответствует требованиям пунктов 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса;

- слово "Chemical" грамматически и семантически связано со словом "NEO", образуя словосочетание "NEO Chemical", являющееся единственным элементом оспариваемого товарного знака [1] и имеющее самостоятельное смысловое содержание;

- сравниваемые товарные знаки [1] и [2] включают в себя фонетически тождественные словесные элементы "NEO", однако, это не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков в целом, поскольку в состав знака [1] входит словесный элемент «Chemical», придающий ему отличные от противопоставленного знака [2] звучание и смысловую окраску;

- фонетические различия обусловлены разным количеством слов, букв, слогов, разной фонетической длиной и т.д., при этом именно со словесного элемента "Chemical" начинается восприятие самого товарного знака [1];

- оспариваемый товарный знак [1] состоит из нескольких слов, которые представляют собой устойчивое, семантически неделимое словосочетание, для него характерна семантическая целостность, за счет которой он имеет новое смысловое значение, отличное от смыслового значения составляющих его отдельных слов;

- пункт 10 статьи 1483 Кодекса не применим к оспариваемому товарному знаку [1] ввиду значительных отличий сравниваемых знаков по фонетическому, графическому и семантическому критериям. В состав товарного знака [1] входит словесный элемент «CHEMICAL», образующий со словесным элементом «NEO»

единое, семантически неделимое словосочетание и способствующий существенному различию;

- индивидуализирующую функцию в товарном знаке [1] выполняет именно сочетание элементов «NEO» и «CHEMICAL»;

- крайне низкая степень сходства сравниваемых товарных знаков [1] и [2] с учетом того, что лицо, подавшее возражение, не ведет никакой деятельности под знаком [2], приводит к обоснованному выводу о невозможности смешения таких обозначений в гражданском обороте;

- правообладатель также отмечает наличие различных по графике и семантике изобразительных элементов;

- различие семантических образов, заложенных в сравниваемых знаках [1] и [2], дает основание констатировать различное зрительное впечатление;

- в отзыве отмечается наличие дополнительных словесных элементов, разное цветовое сочетание сравниваемых товарных знаков [1] и [2], а также, что графический элемент "Дубовый лист" товарного знака [1] несет в себе определенную смысловую нагрузку - символ мощи, благородства, устойчивости, прочности и надежности;


- словесные элементы товарного знака [1] образуют неразрывное словосочетание с новой семантикой, отличной от смыслового значения составляющих его слов, что исключает вывод о смешении сравниваемых знаков [1] и [2];

- лицо, подавшее возражение, не раскрывает понятие однородности сравниваемых услуг 42 и 35 классов МКТУ;

- в возражении указывается, что степень сходства смешения сравниваемых знаков [1] и [2] низкая;

- товарный знак [1] специфичен и у потребителей химической продукции не возникает представление о том, что сравниваемые услуги исходят от одного лица;

- товарный знак [1] за время его создания (с 2004 г.) является устойчивым словосочетанием на рынке продажи химических продуктов и оказания сопутствующих услуг;

- товарный знак [1] является тождественным другому товарному знаку правообладателя « Кемикал» по свидетельству № 334941, приоритет от 06.04.2005 (срок действия регистрации продлен до 06.04.2025 г.).

Уведомленные надлежащим образом стороны спора на заседании коллегии отсутствовали.

В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 17.10.2023, коллегия установила следующее.

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.

При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Исключительное право на товарный знак [2] у лица, подавшего возражение, свидетельствует о наличии его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] по свидетельству № 689336 в отношении товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, была осуществлена 20.12.2018 г. Подача возражения произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

С учетом даты приоритета (17.05.2017) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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 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.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 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.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям 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 и 43 настоящих 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, 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).



Оспариваемый товарный знак «» [1] по свидетельству № 689336 (приоритет от 17.05.2017) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «NEO», «Chemical», а также стилизованного изображения дубового листа. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 17, услуг 35, 37, 39, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «черный, белый, зеленый». Неохраняемый элемент: «Chemical». Срок действия регистрации до 17.05.2027 г.

Словесные элементы «NEO», «Chemical» оспариваемого знака [1] выполнены на разных уровнях, при этом выполнены разным цветом. Элемент «NEO» исполнен заглавными буквами, при написании элемента «Chemical» использованы заглавные и строчные буквы.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный в возражении товарный знак: [2] по свидетельству № 201515 с приоритетом от 02.08.1999 (срок действия регистрации продлен до 02.08.2029 г.) является комбинированным. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 201515 действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров».

Следует пояснить, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, наиболее значимыми элементами сравниваемых товарных знаков [1] и [2] являются словесные элементы «NEO», поскольку именно они обуславливают индивидуализирующую способность обозначений в целом. При этом, указанные словесные элементы «NEO» композиционно расположены справа от изобразительных элементов сравниваемых товарных знаков [1] и [2]. Словесный элемент «Chemical» (в переводе с английского языка на русский язык имеет перевод: «химический») оспариваемого товарного знака [1] является неохраняемым, представляя собой характеристику товаров/услуг.

Анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки [1] и [2] включают фонетически и семантически тождественный элемент «NEO», который несет в знаках основную индивидуализирующую нагрузку. Слово «NEO» имеет перевод с английского языка на русский язык «НЕО» и выступает первым компонентом сложных слов (преим. с греч.

корнями) и передает значения: новый; недавний, последний; недавно появившийся, обновление, модификация научной концепции (см. электронный словарь: <https://slovar-vocab.com/english-russian/general-dictionary/neo-3578235.html?ysclid=lrw5dlowk9389206179>). Наличие неохраняемого элемента «Chemical» не приводит к отсутствию сходства сравниваемых знаков. Какого-либо устойчивого словосочетания элемент «Chemical» с элементом «NEO» в оспариваемом товарном знаке [1] не формирует, поскольку такого значимого понятия как «NEO Chemical» не существует и иного материалами возражения не доказано.

Визуально сравниваемые товарные знаки [1] и [2] имеют различия, обусловленные графической проработкой, наличием изобразительных элементов, а также использованием при написании сравниваемых обозначений букв разного шрифта. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Таким образом, оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и услуг 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] с целью определения их однородности показало следующее.

Следует пояснить, что услуга 42 класса МКТУ *«реализация товаров»* противопоставленного товарного знака [2] отражает деятельность торговых предприятий, то есть подразумевает исключительно услуги посреднических организаций, к которым могут относиться услуги супермаркетов, магазинов, оптово-розничных баз и т.д. по реализации товаров в интересах третьих лиц.

Таким образом, оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; маркетинг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; телемаркетинг; услуги по поисковой оптимизации продвижения*

продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» и услуга 42 класса МКТУ «*реализация товаров*» противопоставленного товарного знака [2] относятся к продажам, продвижению товаров и услуг, то есть соотносятся как род (вид), имеют общее назначение (для реализации, сбыта), имеют общий круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, что свидетельствует об их однородности.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «*исследования маркетинговые*» представляют собой исследовательскую деятельность касательно области продвижения и реализации товаров и услуг, то есть по своей совокупности направлены на изучение комплекса средств и методов, используемых в управлении производственно-сбытовой и торговой деятельности предприятий.

В связи с чем, указанные услуги 35 класса МКТУ «*исследования маркетинговые*» товарного знака [1] являются сопутствующими по отношению к услуге 42 класса МКТУ «*реализация товаров*» противопоставленного товарного знака [2], сопровождают услуги продаж, сбыта в гражданском обороте, имеют общее назначение, являются взаимодополняемыми, направлены на достижение одних и тех же целей, что свидетельствует об их однородности.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «*информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; управление процессами обработки заказов товаров*» являются сопутствующими по отношению к услуге 42 класса МКТУ «*реализация товаров*» противопоставленного товарного знака [2], сопровождают услуги продаж, сбыта в гражданском обороте, имеют общее назначение, являются взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «*производство программ телемагазинов*» относятся к организации услуг продаж, сбыта и сопутствуют услуге 42 класса МКТУ «*реализация товаров*» противопоставленного товарного знака [2] в гражданском обороте, имеют общее назначение, являются взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; распространение образцов; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях» связаны с продвижением и сбытом продукции на рынке, в связи с чем, сопутствуют услуге 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного товарного знака [2], поскольку имеют общее назначение, направлены на достижение одних и тех же целей, являются взаимодополняемыми, относятся к одному сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек» представляют собой услуги проката специализированного оборудования для продажи, торговли, в связи с чем, сопутствуют услуге 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного товарного знака [2], поскольку имеют общее назначение, направлены на достижение одних и тех же целей, что свидетельствует об их однородности.

Указанное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 35 и 42 классов МКТУ сопоставляемых товарных знаков [1] и [2] по причине их природы, назначения одному лицу – правообладателю противопоставленного товарного знака [2].

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) 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.

С учетом высокой степени однородности анализируемых услуг 35, 42 классов МКТУ, а также фонетического и семантического тождества словесных элементов

«NEO» риск смешения сопоставляемых товарных знаков [1] и [2] в гражданском обороте увеличивается.

Вместе с тем, остальные услуги 35 класса МКТУ «*абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; посредничество коммерческое [обслуживание]; услуги по переезду предприятий; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; поиск поручителей*» оспариваемого товарного знака [1] представляют собой посреднические услуги, которые не имеют прямого отношения к продажам и сбыту, в связи с чем, не являются однородными вышеуказанным услугам 42 класса МКТУ товарного знака [2], поскольку они относятся к иному роду (виду), имеют иное назначение, круг потребителей, относятся к разным сегментам рынка, что свидетельствует об отсутствии их однородности.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «*агентства по коммерческой информации; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; обзоры печати; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; 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; услуги в области общественных отношений; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая» представляют собой бизнес-услуги, которые не имеют прямого отношения к продажам и сбыту, в связи с чем, не являются однородными вышеуказанным услугам 42 класса МКТУ товарного знака [2], поскольку они относятся к иному роду (виду), имеют иное назначение, круг потребителей, относятся к разным сегментам рынка, что свидетельствует об отсутствии их однородности.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью»* представляют собой услуги информационные на базе компьютерных технологий, в связи с чем, не являются однородными вышеуказанным услугам 42 класса МКТУ товарного знака [2], поскольку они относятся к иному роду (виду), имеют иное назначение, круг потребителей, относятся к разным сегментам рынка, что свидетельствует об отсутствии их однородности.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация показов мод в рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги рекламные "оплата за клик" / услуги PPC; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов»* представляют собой услуги рекламы и рекламного

проката, в связи с чем, не являются однородными вышеуказанным услугам 42 класса МКТУ товарного знака [2], поскольку они относятся к иному роду (виду), имеют иное назначение, круг потребителей, относятся к разным сегментам рынка, что свидетельствует об отсутствии их однородности.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«бюро по найму; комплектование штата сотрудников; написание резюме для третьих лиц; тестирование психологическое при подборе персонала»* представляют собой кадровые услуги, которые не имеют отношения к продажам и сбыту, в связи с чем, не являются однородными вышеуказанным услугам 42 класса МКТУ товарного знака [2], поскольку они относятся к иному роду (виду), имеют иное назначение, круг потребителей, относятся к разным сегментам рынка, что свидетельствует об отсутствии их однородности.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«запись сообщений [канцелярия]; регистрация данных и письменных сообщений; репродуцирование документов; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по программированию встреч [офисные функции]; обработка текста; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги фотокопирования»*, а также услуги 35 класса МКТУ *«прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования»* представляют собой услуги офиса, конторские услуги и проката, которые не связаны с продажами и сбытом, в связи с чем, не являются однородными вышеуказанным услугам 42 класса МКТУ товарного знака [2], поскольку они относятся к иному роду (виду), имеют иное назначение, круг потребителей, относятся к разным сегментам рынка, что свидетельствует об отсутствии их однородности.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«анализ себестоимости; аудит коммерческий; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; подготовка платежных документов; прогнозирование экономическое; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по сравнению цен»* являются услугами в области бухгалтерского учета и финансов, в связи с чем, не являются однородными вышеуказанным услугам

42 класса МКТУ товарного знака [2], поскольку они относятся к иному роду (виду), имеют иное назначение, круг потребителей, относятся к разным сегментам рынка, что свидетельствует об отсутствии их однородности.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; службы консультативные по управлению бизнесом»* представляют собой консультационные услуги в различных областях, которые не имеют прямого отношения к услугам сбыта и продаж, в связи с чем, не являются однородными вышеуказанным услугам 42 класса МКТУ товарного знака [2], поскольку они относятся к иному роду (виду), имеют иное назначение, круг потребителей, относятся к разным сегментам рынка, что свидетельствует об отсутствии их однородности.

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; маркетинг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; телемаркетинг; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; исследования маркетинговые; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; управление процессами обработки заказов товаров; производство программ телемагазинов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; услуги манекеничников для рекламы или продвижения товаров; демонстрация товаров; распространение образцов;*

организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях».

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В рамках требований пункта 10 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, ссылается на наличие исключительного права на противопоставленный товарный знак [2], зарегистрированный в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных, как было установлено выше, однородными части услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1].

Действительно, слово «NEO», представляющее собой элемент товарного знака [2], входит в состав оспариваемого товарного знака [1]. Между тем, следует иметь ввиду особенности применения нормы права, на которую ссылается лицо, подавшее возражение.


Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (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). Иными словами, 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.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент. Для целей применения положений пункта

10 статьи 1483 Кодекса могут быть определены также визуальные акценты, имеющиеся в составе товарного знака, иссечение которых не искажает образ обозначения в целом.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе оспариваемой регистрации слово «NEO» занимает значимое положение в пространстве оспариваемого товарного знака [1] и несет основную индивидуализирующую нагрузку. Таким образом, слово «NEO» не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака [1], сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы сторон о фактическом использовании сравниваемых товарных знаков [1] и [2] не подтверждены документально, при этом к существу спора не относятся. При оценке соответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса оценке подлежат сравниваемые товарные знаки в том виде, как они зарегистрированы в Госреестре.

Довод правообладателя о наличии у него исключительного права на товарный знак « Кемикал» по свидетельству № 334941 с приоритетом от 06.04.2005 (срок действия регистрации продлен до 06.04.2025 г.) не приводит к иным выводам коллегии.

Представленные ссылки на судебные акты относятся к иным обозначениям, не имеют преюдициального значения для рассмотрения настоящего спора. При этом делопроизводство по каждой заявке осуществляется индивидуально, исходя из особенностей каждого дела.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.10.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 689336 недействительным частично, а именно, в отношении части услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; маркетинг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг;

презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; телемаркетинг; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; исследования маркетинговые; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; управление процессами обработки заказов товаров; производство программ телемагазинов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; демонстрация товаров; распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях».