

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 № 784708, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака « **КОМПОЗИТ** » с приоритетом от 26.09.2019 по заявке № 2019748165 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.11.2020 за № 784708 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Фратрил», г. Тюмень, ул. Пермякова, 84, оф. 130 (далее – правообладатель) в отношении товаров 17, 19, 20 и услуг 35, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

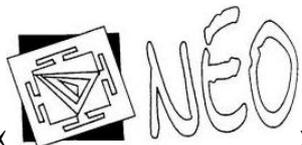
Товарный знак выполнен в рубиново-красном, оранжевом, бирюзовом цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.11.2023, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 784708 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения с товарным



знаком « NEO» по свидетельству №201515 – (2) с приоритетом от 02.08.1999 (срок действия регистрации продлен до 02.08.2029), принадлежащим лицу, подавшему возражение;

- сходство сравниваемых товарных знаков (1) и (2) обусловлено тем, что они содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «NEO», несущий в знаках основную индивидуализирующую нагрузку;

- часть услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного товарного знака имеет 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.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №784708 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №784708, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки производят разное общезрительное впечатление в силу того, что имеют разное композиционное построение, кроме того, оспариваемый товарный знак, несмотря на то, что включает

неохраняемый элемент «КОМПОЗИТ», в целом образует композицию, обладающую различительной способностью;

- услуги 35 класса МКТУ, указанные в оспариваемом товарном знаке, относятся к таким родовым категориям услуг, как «реклама», «менеджмент в сфере бизнеса», «административная деятельность в сфере бизнеса», «офисная служба», в то время как услуги 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака – к родовой категории услуг «торговля», в связи с чем относятся к разным родовым категориям, имеют разные цели, оказываются разными предприятиями, следовательно, не являются однородными.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №784708.

В подтверждение изложенного, правообладателем были представлены сведения об оспариваемом и противопоставленном товарных знаках – [1].

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

С учетом даты (26.09.2019) 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 «**NEO КОМПОЗИТ**» по свидетельству № 784708 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «NEO» и «КОМПОЗИТ», выполненные буквами латинского и русского алфавитов оригинальным и стандартным шрифтами.

Товарный знак исполнен в рубиново-красном, оранжевом, бирюзовом цветовом сочетании.

При этом коллегия отмечает, что в словесном элементе «», несмотря на художественную проработку букв, характер их графического исполнения приближен к написанию прописных букв «N», «E», «O». Указанное приводит к тому, что данный элемент не утратил словесного характера, легко прочитывается и однозначно воспринимается как слово «NEO».

Коллегия также отмечает, что в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «КОМПОЗИТ» является неохраняемым.

Несоответствие товарного знака по свидетельству №784708 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), который принадлежит лицу, подавшему возражение.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «NEO», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде сложной геометрической фигуры, расположенный слева от словесного.

В оспариваемом и противопоставленном товарных знаках (1) и (2) основным индивидуализирующим элементом является «NEO», в силу того, что в обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Кроме того, в случае, когда обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

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

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 оспаривается в отношении услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для

третьих лиц; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; 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; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; 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; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; 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 через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; пресс-службы; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; 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; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций

для третьих лиц; 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 коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги машинописные; 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», для которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2) предоставлена в отношении следующих услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров».

Анализ однородности сопоставляемых услуг показал следующее.

Услуга 35 класса МКТУ «посредничество коммерческое», указанная в перечне оспариваемой регистрации, представляет собой услугу, которая связана с деятельностью, направленной на обеспечение совершения процессов купли-продажи, продвижения продукции на рынок в целях полного, качественного и своевременного удовлетворения спроса населения и получения прибыли. Примером коммерческого посредничества, в частности, могут выступать продовольственные точки продаж. Таким образом, указанная услуга однородна услуге 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2) «реализация товаров», в силу того, что сопоставляемые услуги относятся к одной родовой категории услуг «торговая деятельность», имеют одно назначение «реализация (продажа) покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента», что предопределяет возможность

возникновения у потребителя представления о том, что эти услуги могут оказываться одним лицом.

Что касается остальных услуг 35 классов МКТУ оспариваемой регистрации, то они могут быть отнесены к таким родовым категориям услуг, как «реклама»; «менеджмент в сфере бизнеса, включая консультационные и исследовательские услуги, услуги в области бухгалтерского учета»; «офисная служба».

В связи с чем данные услуги признаются коллегией неоднородными услугам *«реализация товаров»* противопоставленного товарного знака, поскольку по своей природе и назначению относятся к разным видам 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 №784708 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса правомерным только в отношении услуги 35 класса МКТУ *«посредничество коммерческое»*.

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.

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.

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 № 784708 недействительным в отношении части услуг 35 класса МКТУ, а именно «посредничество коммерческое».