

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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), рассмотрела поступившее 29.10.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) по свидетельству № 732480, поданное индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьевичем, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака (знака обслуживания) « **ПОМ** » с приоритетом от 13.03.2019 по заявке № 2019710823 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 23.10.2019 за № 732480. Товарный знак зарегистрирован на имя индивидуального предпринимателя Шоева Насрулло Махмадибовича, Новосибирская область (далее – правообладатель), в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 732480 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с товарным знаком (знаком обслуживания)

 «ДОМ» по свидетельству № 745086, правообладателем которого лицо, подавшее возражение, стало 06.02.2020 в результате частичного отчуждения исключительных прав Обществом с ограниченной ответственностью «ДОМ», г. Мурманск.

По мнению лица, подавшего возражение, сравниваемые товарные знаки являются сходными, а услуги 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации однородными услугам 35, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 732480.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором указывает, что отсутствуют какие-либо основания для признания изобразительного элемента оспариваемого товарного знака (знака обслуживания) имеющим восприятие как слово «Дом», поскольку он состоит из оригинальных фигур, имеющих абстрактный характер, что было указано при подаче заявки на регистрацию этого товарного знака. Ни один товарный знак со словесным элементом «Дом» не был противопоставлен в период экспертизы оспариваемого товарного знака, что позволяет судить о восприятии спорного элемента как изобразительного.

Правообладатель убежден в отсутствии сходства оспариваемого товарного знака (знака обслуживания) и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 745086 по причине имеющихся визуальных, смысловых и фонетических отличий обозначений.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения.

В ходе рассмотрения возражения правообладатель представил дополнительные доводы, относящиеся к предполагаемой возможности восприятия

спорного элемента оспариваемого товарного знака (знака обслуживания) как слова «Дом», в частности об ином смысловом значении этого элемента в сравнении с противопоставленным товарным знаком (знаком обслуживания), обусловленном присутствием в спорном обозначении дополнительных слов «одежды и обуви».

В частности, правообладателем обращено внимание на присутствующее в словарных источниках значение слова «Дом» как учреждения или заведения, обслуживающего какие-нибудь общественные нужды (дом отдыха, дом творчества, дом ученых, дом ветеранов, торговый дом, дом обуви и так далее). Правообладатель усматривает, что словосочетание «Дом одежды и обуви» представляет собой наименование места, где находится или хранится одежда или обувь, в то время как словесный элемент противопоставленного товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству № 745086, за счет характерного изобразительного элемента, ассоциируется именно со строением или сооружением.

Правообладатель приводит судебную практику, касающуюся признания несходными товарных знаков «Планета» и «Планета одежды и обуви», усматривает схожую правовую ситуацию в рассматриваемом случае, которую просит принять во внимание.

Правообладателем представлена копия постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2023 по делу № А65-3042/2022.

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

С учетом даты (13.03.2019) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 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 пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении 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 «» по свидетельству № 732480 (приоритет от 13.03.2019) является комбинированным обозначением, включающим

графический элемент в виде ломаной линии с изгибом в нижней части, формирующей обрамление для композиции из графических и словесных элементов. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: красный, оранжевый, жёлтый, светло-оранжевый, коричнево-красный, жёлто-оранжевый. Словесный элемент «одежды и обуви» указан в качестве неохраняемого элемента товарного знака (знака обслуживания), зарегистрированного в отношении услуг 35 класса МКТУ – «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов».

Мотивы возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям законодательства основаны на исключительном праве лица, подавшего возражение,



на товарный знак « **ДОМ** » по свидетельству № 745086, что свидетельствует о наличии заинтересованности указанного лица, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 745086 является комбинированным обозначением, включающим изобразительный элемент в виде стилизованного соединения силуэтов дома и дерева, а также слово «Дом», размещенное справа от изобразительного элемента. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 745086 на дату подачи и рассмотрения возражения действовала в отношении услуг «демонстрация товаров; организация выставок для коммерческих и рекламных целей; стимулирование сбыта товара через посредников» 35 класса МКТУ, «реализация товаров» 42 класса МКТУ. В период подготовки настоящего заключения по результатам рассмотрения

возражения правообладатель добровольно сократил перечень противопоставленной регистрации, исключив из него услуги «организация выставок для коммерческих и рекламных целей; стимулирование сбыта товара через посредников».

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака (знака обслуживания) требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки являются комбинированными обозначениями, в связи с чем, руководствуясь пунктом 44 Правил, следует определить не только наличие элемента, который может быть признан сходным или тождественным, но и его роль (значимость, положение) в составе обозначений.

В связи с указанным коллегия обращает внимание на то, что в



противопоставленном товарном знаке « ДОМ» доминирующее положение очевидно занимает слово «Дом», которое выполнено крупным и является самостоятельным индивидуализирующим элементом. При этом образ обозначения в целом, как связанного со смысловым значением слова «Дом» (жилое здание, строение – см. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935–1940, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/792650>), поддержан изобразительным элементом – силуэтом дома (строения).

В свою очередь, в композиции оспариваемого товарного знака присутствие слова «Дом», по мнению правообладателя, не является очевидным, поскольку

спорный элемент « ДОМ» может быть воспринят (и такой образ был заложен правообладателем) как совокупность геометрических фигур и буквы «М». Вместе с тем коллегия учитывает присутствующие в оспариваемом обозначении дополнительные слова, выполненные на русском языке и имеющие окончания, присущие родительному падежу, то есть слову или словам, которые грамматически связаны с иным словом, к которому они относятся. В данном случае комбинация фигур и буквы «М» в совокупности с дополнительными словесными элементами не

оставляет возможности воспринимать спорный элемент « ДОМ» иным образом, кроме как слово «Дом».

Таким образом, коллегия считает обоснованным противопоставление товарного знака по свидетельству № 745086 как включающего элемент, тождественный фонетически основному элементу противопоставленного товарного знака.

Коллегия принимает во внимание, что для признания сходства комбинированных обозначений в целом совпадения одного элемента недостаточно – важно определить роль этого совпадающего элемента в составе оспариваемого товарного знака (знака обслуживания).



Для оценки значения элемента «» в оспариваемом товарном знаке коллегией принято во внимание:

- его центральное местоположение в композиции обозначения и крупный размер;

- его грамматическая связь с иными словесными элементами, которые характеризуют этот элемент, то есть обуславливают логическое ударение именно на нем;

- отсутствие других элементов, которые способствовали бы восприятию спорного элемента в каком-либо ином значении, отличном от значения слова «Дом»;

- присутствие изобразительного элемента в виде ломаной линии, изогнутой в нижней части, которая формирует треугольник, напоминающий крышу дома, как в силуэте изображения противопоставленного товарного знака.

Совокупность вышеназванных факторов позволяет сделать вывод о том, что в оспариваемом товарном знаке роль спорного элемента «» является основной, определяющей образ обозначения в целом.

Что касается смыслового значения слова «Дом», то наличие нескольких значений у одного и того же элемента само по себе не позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые товарные знаки являются несходными по смысловому критерию. Действительно, в словосочетании «Дом одежды и обуви» слово «Дом»

приобретает оттенок места – предприятия, заведения, учреждения. Однако слово «Дом» как строение не исключает того же самого восприятия.

По указанной причине коллегия признает неубедительной ссылку правообладателя на судебный спор в отношении обозначений «Планета» и «Планета одежды и обуви», где очевидны различия смысловых значений одного и того же слова в разных контекстах (основное и переносное значение), что не относится к рассматриваемому случаю, связанному с применением слова «Дом».

Таким образом, коллегия признает фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков, основанное на полном совпадении основного элемента в сравниваемых товарных знаках, в то время как дополнительные слова, имеющиеся в оспариваемом обозначении, являются неохраняемыми. В связи с этим, хотя они и дополняют фонетический состав обозначения, они не меняют индивидуализирующую нагрузку, приходящуюся на элемент «Дом». Также коллегия считает имеющимся сходство сравниваемых товарных знаков по сематическому признаку, поскольку изображения, входящие в состав обозначений, не позволяют говорить о качественно различных возможностях смыслового восприятия слова «Дом» в каждом из случаев. Поскольку в состав обозначений входит один и тот же элемент, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, то отсутствие семантического сходства установлено быть не может.

Что касается визуального решения сравниваемых обозначений, то коллегия принимает во внимание разницу в графическом оформлении слова «Дом». Однако визуальный признак в данном случае не приводит к возможности констатации отсутствия общего зрительного впечатления от сравниваемых обозначений, поскольку оно формируется за счет идентичных словесных элементов «Дом». Таким образом, графические отличия, связанные с использованием цветового решения, присутствием дополнительных изобразительных элементов и разного начертания сопоставляемых букв, не приводят к отсутствию доминирования одного и того же сильного элемента знаков.

Таким образом, анализ по всем признакам сравнения, предусмотренным Правилами, позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак (знак обслуживания) является сходным с противопоставленным товарным знаком (знаком обслуживания), несмотря на некоторые отличия.

Что касается однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 732480, и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 745086, то коллегия отмечает следующее.

Услуги «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов» оспариваемого товарного знака (знака обслуживания) относятся к деятельности по продвижению товаров третьих лиц, в связи с чем являются однородными услугам противопоставленной регистрации № 745086, включающим услуги демонстрации и продажи товаров. Коллегия отмечает общее назначение сравниваемых услуг, их взаимодополняемость, взаимозаменяемость и традиционно общие условия оказания.

Исключенные лицом, подавшим возражение, из перечня противопоставленной регистрации услуги также являлись однородными услугам оспариваемого товарного знака, поскольку относится к общей родовой группе продвижение товаров третьих лиц и характеризуется такими признаками однородности услугам оспариваемого перечня, как род, вид, назначение, условия оказания, круг потребителей, взаимодополняемость и взаимозаменяемость.

Таким образом, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 745086 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, являющихся однородными услугам противопоставленной регистрации, что

приводит к несоответствию оспариваемой регистрации пункту 6 статьи 1483 Кодекса для этих услуг.

Что касается довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 10 статьи 1483 Кодекса, то коллегия установила следующее.

Композиция оспариваемого обозначения позволяет выделить в нем следующие элементы: ломаная линия с изгибом в нижней части, сочетание четырех квадратов, графический элемент в виде совокупности геометрических фигур и буквы «М», слова «одежды и обуви».

Ни ломаная линия с изгибом в нижней части, ни сочетание четырех квадратов, ни слова «одежды и обуви» оспариваемого обозначения не являются сходными с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 745086.

Элемент «», как установлено ранее, является основным доминирующим элементом оспариваемого товарного знака, одновременно имеет грамматическую связь со словами «одежды и обуви», что предопределяет невозможность применения пункта 10 статьи 1483 Кодекса, который относится к самостоятельному элементу, роль которого в композиции обозначения не приводит к возможности применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, несмотря на то, что имеется однородность услуг 35 класса МКТУ оспариваемого перечня услугам, имеющимся в свидетельстве № 745086, оснований для признания спорного товарного знака (знака обслуживания) не соответствующим также пункту 10 статьи 1483 Кодекса не усматривается.

В обращении на имя Руководителя Роспатента, поступившем 10.06.2025, правообладатель повторил ранее изложенные доводы и не привел новых мотивов, вследствие чего обращение не требует дополнительного анализа – все доводы правообладателя рассмотрены в настоящем заключении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.10.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 732480 недействительным полностью.