


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 13.03.2024, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №858738, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака « **neo  dom** » с приоритетом от 10.02.2021 по заявке №2021706704 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.03.2022 за №858738 на имя Романькова Валерия Ивановича, город Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Товарный знак выполнен в черном и зеленом цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.03.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №858738 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «**NEO**» по свидетельству №883591 с приоритетом от 16.09.2020, принадлежащим лицу, подавшему возражение;

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

- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и услуги 35 класса МКТУ 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 №858738 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель знака товарного знака по свидетельству №858738, его представитель надлежащим образом были уведомлены о поступившем возражении - почтовые идентификаторы №№ 80107096900828, 80107096900767 (получено представителем правообладателя 04.06.2024). Однако правообладатель свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал. В соответствии с пунктом 21 Правил ППС, правообладатель оспариваемого товарного знака считается надлежащим образом, уведомленным о принятии возражения к рассмотрению, и несет риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению такой информации. 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. В этой связи заседание коллегии по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны на

территории Российской Федерации знаку по свидетельству №858738 состоялось в отсутствие правообладателя.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.02.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 №883591, с которым оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения.

Оспариваемый товарный знак « **neo  dom** » по свидетельству №858738 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «NEO» и «DOM», выполненные буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, разделенные пополам графическим элементом в виде пятиугольника.

Товарный знак исполнен черном и зеленом цветовом сочетании.

Несоответствие товарного знака по свидетельству №858738 требованиям пункта б(2) и 10 статьи 1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «**NEO**» по свидетельству №883591, который принадлежит лицу, подавшему возражение.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «NEO», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В оспариваемом и противопоставленном товарных знаках 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 находится в начальной позиции, с которой начинается прочтение обозначения.

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>).

Устойчивого словосочетания элемент "DOM" с элементом "NEO" в оспариваемом товарном знаке не формирует, поскольку такого значимого понятия как "NEO DOM" не существует и иного материалами возражения не доказано.

Визуально сравниваемые товарные знаки имеют различия, обусловленные наличием изобразительного элемента, а также использованием при написании сравниваемых обозначений букв разного шрифта. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

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.

С учетом изложенного сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком обусловлено тем, что они имеют высокую степень фонетического сходства за счет полного фонетического вхождения словесного элемента «NEO» и семантически тождественный словесный элемент «NEO».

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака оспаривается в отношении услуг 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая; продажа розничная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц;*

управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги фотокопирования; экспертиза деловая», для которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «*розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров*».

Анализ однородности сопоставляемых услуг показал следующее.

Часть услуг 35 класса МКТУ «*агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая; продажа розничная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; распространение образцов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]*», указанных в перечне оспариваемой регистрации, представляет собой услуги, которые связаны с деятельностью, направленной на обеспечение совершения процессов купли-продажи, поэтому данные услуги однородны услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, в силу того, что сопоставляемые услуги относятся к одной родовой категории услуг, имеют одно назначение (реализация (продажа) покупателям товаров любых производителей,

вида и ассортимента); один рынок оказания услуг (торговые предприятия, магазины, Интернет-площадки); один круг потребителей.

Что касается остальных услуг 35 классов МКТУ оспариваемой регистрации *«агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; организация выставок в рекламных целях; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое; распространение рекламных материалов; реклама; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги фотокопирования; экспертиза деловая»*, то они могут быть отнесены к другим родовым категориям услуг, как «реклама; услуги в сфере бизнеса».

В связи с чем данные услуги признаются коллегией неоднородными услугам 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 №858738 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса правомерным только в отношении услуг 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа*

оптовая; продажа розничная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; прокат торговых стоек; распространение образцов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

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.

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 «  » элементы «NEO» и «DOM» выполнены одним шрифтом, буквами одного размера, расположены на одной линии,

элемент «NEO» занимает значимое положение в пространстве оспариваемого товарного знака и несет основную индивидуализирующую нагрузку. Таким образом, по своему пространственному положению элемент «NEO» 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 13.03.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №858738 недействительным в отношении части услуг 35 класса МКТУ, а именно *«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая; продажа розничная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; распространение образцов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».*