

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 14.01.2026 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БИП.РУ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024735722, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2024735722 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 02.04.2024 на имя заявителя для индивидуализации товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 02.07.2025 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только для всех заявленных товаров и услуг 09, 36, 38, 45 классов МКТУ и части заявленных услуг 35 класса МКТУ с указанием элемента «RU» в качестве неохраемого согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса. При этом зарегистрированному в качестве товарного знака заявленному обозначению был присвоен номер свидетельства №1154526.


Основанием для принятия решения послужил приведенный в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента,

вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для другой части услуг 35 класса МКТУ.

Согласно доводам заключения по результатам экспертизы элемент «.RU» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, представляя собой название национального домена верхнего уровня для России.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени




смещения с товарным знаком «» по свидетельству №637137 с приоритетом от 26.01.2017, зарегистрированным для однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «БИП-сервис», 143083, Московская область, Одинцовский р-н, пос. Барвиха, 41.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента относительно аргументов о наличии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком, указав на следующие обстоятельства:

- изобразительный товарный знак по свидетельству №637137, в отличие от комбинированного заявленного обозначения, не содержит в своем составе словесного элемента, в силу чего его противопоставление является необоснованным, а содержащиеся в сравниваемых обозначениях изобразительные элементы не имеют каких-либо совпадающих черт;

- изобразительный характер противопоставленного товарного знака по свидетельству №637137 был указан его правообладателем при подаче заявки на его регистрацию, в силу чего административный орган не вправе пересматривать заявленный объем правовой охраны и подменять его своим мнением, что следует из правоприменительной судебной практике по ряду судебных дел (постановления Суда по интеллектуальной собственности от 14.06.2022 по делу №СИП-851/2021, от 03.06.2019 по делу №СИП-735/2018;

- заявитель уже является обладателем исключительного права на товарный знак «» по свидетельству №802866, зарегистрированным, в частности, для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ, а именно «предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг», однородных тем, которые приводятся в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №637137, при этом в ходе экспертизы было признано отсутствие сходства между товарными знаками по свидетельствам №802866 и №637137;

- заявленное обозначение является обновленным видом ранее зарегистрированного товарного знака заявителя и образует с ним серию, образованную за счет фонетически сходных элементов «beer.ru» и «bip.ru», при этом отказ в регистрации заявленного обозначения делает невозможным законный ребрендинг средств индивидуализации заявителя.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 02.07.2025 и зарегистрировать заявленное обозначение для всех услуг 35 класса МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем приводятся сведения относительно экспертизы товарного знака по свидетельству №637137.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия пришла к выводу о неубедительности доводов, изложенных в возражении.

С учетом даты (02.04.2024) поступления заявки №2024735722 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц,

охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

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

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; расположения 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 обозначение 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

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).

beep.ru

Обозначение «  » по заявке №2024735722 с приоритетом от 02.04.2024 является комбинированным, включает словесный элемент «beep.ru»,

выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита черного цвета, и расположенный под ним изобразительный элемент в виде округлой линии оранжевого цвета.


Элемент «.RU» является неохраемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, представляя собой название национального домена верхнего уровня для Российской Федерации, что заявителем не оспаривается.

С учетом доводов возражения решение Роспатента от 02.07.2025 по заявке №2024735722 оспаривается в отношении отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ *«реклама; администрирование программ лояльности потребителей; аренда площадей для размещения рекламы; аренда рекламного времени в средствах массовой информации; аренда рекламных материалов; аренда рекламных щитов; аренда торговых автоматов; аренда торговых стендов; веб-индексация в коммерческих или рекламных целях; демонстрация товаров; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы по розничной торговле загружаемой виртуальной одеждой; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок для покупателей и продавцов загружаемых файлов цифровых изображений, аутентифицированных с помощью невзаимозаменяемых токенов [NFTS]; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и*

продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; продвижение продаж для третьих лиц, в том числе оптовая и розничная продажа товаров в магазинах, интернет-магазинах, а так же с использованием иных инструментов онлайн-продаж; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по розничной торговле, связанные с загружаемыми файлами цифровых изображений, аутентифицированных с помощью невзаимозаменяемых токенов [NFTS]; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги рекламных агентств; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе оптовая и розничная продажа товаров в магазинах, интернет-магазинах, а так же с использованием иных инструментов онлайн-продаж».

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024735722 для вышеуказанных заявленных услуг 35 класса МКТУ основан на выводе о его сходстве до степени смешения с противопоставленным товарным знаком




«» по свидетельству №637137 с более ранним приоритетом от 26.01.2017, принадлежащим Обществу с ограниченной ответственностью «БИП-сервис».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №637137 зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ *«предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа розничная или оптовая транспортных средств и автозапчастей; продвижение продаж для третьих лиц»*.


Необходимо отметить, что, несмотря на приведенное при подаче заявки на регистрацию противопоставленного товарного знака по свидетельству №637137 описания его как изобразительного обозначения, он тем не менее был классифицирован административным органом в качестве комбинированного обозначения. Из приложенных к возражению материалов по экспертизе этого товарного знака также следует, что сам заявитель впоследствии позиционировал его в качестве комбинированного обозначения (см. сопроводительное письмо от 15.11.2017 №ПП1-992/2017). Также фактическое использование противопоставленного товарного знака по свидетельству №637137 осуществляется



наравне со словом «VIP-AUTO», например, на официальном сайте ООО «БИП-сервис» (<https://www.bip-auto.ru>), что позволяет потребителю воспринимать противопоставленный товарный знак в качестве комбинированного обозначения со словесным элементом «bip». При этом фирменное наименование правообладателя ООО «БИП-сервис» включает транслитерацию словесного элемента «bip» - «бип».

Указанные обстоятельства очевидным образом свидетельствуют о том, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №637137, несмотря на оригинальное графическое исполнение, тем не менее, включает в свой состав словесный элемент в виде слова «bip» (произносится как [бип]).

Что касается ссылки заявителя на ряд судебных актов, то они не имеют отношения к настоящему спору. Приведенная в возражении фраза о том, что административный орган не вправе пересматривать желаемый заявителем объем правовой охраны и подменять его своим мнением, вырвана из контекста названных судебных актов, в которых исследовался вопрос сходства обозначений, в состав одного из которых входит неохраняемый элемент.

В настоящем споре рассматривается вопрос сходства двух комбинированных обозначений – заявленного обозначения «  » по заявке №2024735722 и

противопоставленного товарного знака «  » по свидетельству №637137.


При сопоставительном анализе заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.


Исследовав оспариваемый заявленный перечень услуг 35 классов МКТУ, коллегия пришла к выводу о том, что он включает в себя деятельность в области продвижения товаров¹, под которым следует понимать совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличение их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Продвижение товаров охватывает деятельность как по их непосредственной продаже, так и по рекламе.

В свою очередь противопоставленный товарный знак по свидетельству №637137 зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ по продвижению товаров, включающих торговую и рекламную деятельность.

Таким образом, сравниваемые услуги заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №637137 относятся к одной родовой группе, характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации, что обуславливает вывод о высокой степени их однородности.

В свою очередь сопоставительный анализ обозначений «  » и



«  » на предмет их сходства показал следующее.

Заявленное комбинированное обозначение включает в свой состав как изобразительный элемент в виде оранжевой полосы, так и словесный элемент

¹ Экономика и право: словарь-справочник. — М.: Вуз и школа. Л. П. Кураков, В. Л. Кураков, А. Л. Кураков. 2004, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/12382/ПРОДВИЖЕНИЕ?ysclid=mnpwomemk234286863.

«beep.ru», при этом словесный элемент доминирует визуально. Следует отметить, что в заявленном обозначении акцентирует на себе внимание именно словесный элемент «beep», поскольку «.ru» в силу своей общеупотребимости индивидуализирующей функцией не обладает.

Наличие словесного элемента «beep²» было выявлено в лексике английского языка, в которой он присутствует в значении «звуковой сигнал; гудок» и произносится как [бип].

Что касается противопоставленного комбинированного товарного знака, то, как упоминалось выше, в его составе также присутствует словесный элемент «bip» (произносится как [бип]), который не упоминается в каком-либо языке, письменность которого представлена буквами латинского алфавита, т.е. носит выдуманный характер.


В силу изложенных обстоятельств можно говорить о том, что в сравниваемых обозначениях словесные элементы «beep» и «bip» выполняют основную индивидуализирующую функцию, определяют восприятие знаков в целом. Фантазийный характер слова «bip» в противопоставленном товарном знаке нивелирует семантический критерий сходства сравниваемых обозначений, в силу чего именно фонетика этих индивидуализирующих словесных элементов выступает в качестве основного критерия при их восприятии.

В данном случае индивидуализирующие словесные элементы «beep» и «bip» в составе сравниваемых обозначений являются фонетически тождественными.

Коллегия приняла к сведению довод заявителя о разном визуальном исполнении сравниваемых товарных знаков. Между тем различия сопоставляемых обозначений по графическому критерию сходства в данном случае существенно не влияют на их восприятие, поскольку, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

² <https://translate.academic.ru/%28beep%29/en/ru/?ysclid=mnpx6zlye159661850>; <https://www.lingvolive.com/en-us/translate/en-ru/beep>.

Таким образом, наличие фонетического тождества индивидуализирующих словесных элементов в составе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №637137 позволяет прийти к заключению о высокой степени сходства сравниваемых обозначений друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Довод заявителя о наличии у него исключительного права на товарный знак « bip.ru» по свидетельству №802866, зарегистрированный для услуг 35 класса МКТУ, принят к сведению, однако не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №637137. Правомерность представления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №802866 в рамках настоящего спора коллегией не оценивается.

Резюмируя все вышеизложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что наличие высокой степени сходства между заявленным обозначением и противопоставленного товарного знака по свидетельству №637137, а также высокая степень однородности услуг, для сопровождения которых они предназначены, обуславливает возможность их смешения в гражданском обороте в глазах потребителя. Данные обстоятельства препятствуют регистрации товарного знака по заявке №2024735722 согласно требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении спорных заявленных услуг 35 класса МКТУ, а, следовательно, оснований для удовлетворения поступившего возражения не усматривается.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.01.2026, оставить в силе решение Роспатента от 02.07.2025.