

**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) [далее - Правила ППС], рассмотрела поступившее 22.01.2024 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «Холдинговая компания Бизнесинвестгрупп», Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 701002, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака « **ДОБРОДЕЛ** » (1) с приоритетом от 31.07.2018 по заявке № 2018732353 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 27.02.2019 за № 701002. Товарный знак зарегистрирован на имя Косова Сергея Юрьевича, 454074, г. Челябинск, пер. Слаботочный, 15 (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30, услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.01.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 701002 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Возражение

основано на следующих доводах. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 297020 (2), представляющий собой словесное обозначение «**ДОБРОЕ ДЕЛО**» и зарегистрированный с приоритетом от 27.10.2004 в отношении товаров 16, услуг 35, 36, 39, 41, 44, 45 классов МКТУ. Услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (1) являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного знака (2).

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 701002 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Уведомленный надлежащим образом правообладатель представил 19.03.2024 г. отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- в отзыве приведены выдержки из действующего законодательства, общедоступных словарей в отношении значения слов: «ДОБРОЕ», «ДЕЛО», «ДОБРО» и т.п.;
- оспариваемый знак (1) представляет собой словесное обозначение и является одним словом, состоит из 8 букв и 3 слогов: «ДО-БРО-ДЕЛ»;
- определение обозначения «ДОБРОДЕЛ» в словарях отсутствует;
- корень «ДОБР-» является корнем большого числа слов, в том числе «ДОБРОТА», «ДОБРО». Согласно словарям, слово «ДОБРО» имеет большое количество значений. Корень «-ДЕЛ» также является корнем различных слов, в том числе «ДЕЛАТЬ», «СДЕЛАНО». По смыслу оспариваемый знак (1) является сложным оригинальным словом и вызывает ассоциации со значением – «хорошо сделано», «человек, знающий свое дело, производящий добрую, хорошую продукцию»;
- противопоставленный знак (2) состоит из 10 букв, 7 слогов. Главным словом является слово «ДЕЛО» и дело какое – «ДОБРОЕ». Смысловое значение данного словосочетания определяется словом «ДЕЛО»;
- противопоставленный знак (2) имеет смысл «хорошее, благое дело; занятие» и может вызывать различные ассоциации. Указанное значение подтверждает также тот факт, что первоначальным правообладателем товарного знака является благотворительный фонд;

- сравнение знаков (1) и (2) показало, что они употребляются в другой форме с отличающимся значением, при этом различаются числом букв, слогов, при этом отсутствует вхождение слов одного обозначения в другое, знаки имеют разное смысловое значение. Слово «ДОБРОДЕЛ» (1) является характеристикой человека. Противопоставленный знак (2) характеризует занятие, действие, дело;
- сравниваемые знаки (1) и (2) не сходны до степени смешения.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены скриншоты словарей с сайта <https://dic.academic.ru>.

Лицо, подавшее возражение, уведомленное надлежащим образом о дате и времени проведения заседания коллегии, на заседании коллегии отсутствовало. 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 присутствующего представителя правообладателя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.07.2018) приоритета оспариваемого товарного знака (1) 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 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.

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 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).

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. Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является

правообладателем товарного знака **«ДОБРОЕ ДЕЛО»** (2) по свидетельству № 297020, сходного, по мнению лица, подавшего возражение, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком (1), что позволяет признать Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку (1).

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 № 701002 в отношении товаров и услуг, указанных в перечне

свидетельства, была осуществлена 27.02.2019 г. Подача возражения произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку (1) на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

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

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленного товарного знака (2) показал следующее.

Фонетически сравниваемые знаки (1) и (2), несмотря на полное совпадение согласных звуков и частичное совпадение гласных звуков, различаются количеством звуков, слогов и слов. Оспариваемый товарный знак (1) представляет собой одно слово, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и состоящее из пяти согласных звуков и трех гласных звуков, произносится целиком как «ДО-БРО-ДЕЛ». В общедоступных словарях и справочниках отсутствует такое устойчивое понятие как «ДОБРОДЕЛ». Вместе с тем, обозначение «ДОБРОДЕЛ» способно вызывать семантические ассоциации с добрыми делами, либо человеком, несущим добро или способным на добрые поступки. Противопоставленный знак (2) «ДОБРОЕ ДЕЛО» состоит из двух слов, выполненных на одной строке, и состоит из пяти согласных звуков и пяти гласных звуков. Противопоставленный знак (2), состоящий из прилагательного и существительного, отчетливо произносится как два слова и его смысл понятен потребителю: «дела, связанные с добром», «дело, приносящее добро и пользу». Визуально сравниваемые товарные знаки (1) и (2) выполнены буквами одного алфавита, однако, выполнены в одно и, соответственно, два слова. Таким образом, сравниваемые знаки (1) и (2) обладают низкой степенью фонетического, графического и семантического сходства.

В отношении однородности оспариваемых услуг 35 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих*

лиц, включая услуги оптовой и розничной продажи товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» и услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]» противопоставленного знака (2) либо идентичны, либо соотносятся как род (вид), имеют общее назначение (для сбыта, реализации), имеют общий круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, что свидетельствует об их однородности. Услуга 35 класса МКТУ «исследования в области маркетинга» противопоставленного знака (2) является сопутствующей по отношению к вышеуказанным оспариваемым услугам 35 класса МКТУ, связанным со сбытом и продажами, при этом они имеют общее назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми, относятся к одному сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Однородность оспариваемых услуг 35 класса МКТУ сторонами спора не оспаривается.


Кроме того, коллегия отмечает следующее. При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"). Сторонами спора не представлены какие-либо доказательства фактического смешения сравниваемых товарных знаков (1) и (2).

Как было установлено выше, сравниваемые знаки (1) и (2) имеют низкую степень сходства по графическому, фонетическому и семантическому признакам сходства, в связи с чем, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных услуг 35 класса МКТУ одному лицу, их оказывающему. Несмотря на наличие в сравниваемых товарных знаках совпадающих услуг 35 класса МКТУ, низкая степень их сходства по графическому, фонетическому и семантическому признакам сходства, не позволяет

коллегии прийти к выводу об угрозе смешения и, как следствие, о противоречии регистрации оспариваемого товарного знака (1) пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что регистрация оспариваемого товарного знака (1) по свидетельству № 701002 произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Также коллегией учтена практика Суда по интеллектуальным правам по делу по делу № СИП-239/2020 от 29.09.2020, в рамках которого суд поддержал выводы Роспатента о низкой степени сходства противопоставленного товарного знака «ДОБРОЕ ДЕЛО» по свидетельству № 297020 (2) и оспариваемого товарного знака

«» по свидетельству № 642938, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, при оценке требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.01.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 701002.**