

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными 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 13.06.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 870059, поданное индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака (знака обслуживания)



«  
» с приоритетом от 10.05.2021 по заявке № 2021728223 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.05.2022 за № 870059 в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ). Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «Вега», Санкт-Петербург. В результате регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «Компрессор Газ», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.06.2024, указано на то, что регистрация товарного знака по свидетельству № 870059 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на товарный знак «**ИСТОК**» по свидетельству № 270534 (приоритет: 18.01.2002).

В возражении констатируется сходство элемента «istock» оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком «ИСТОК» за счет их фонетического и семантического тождества, а также однородность услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и услуги «*продвижение товаров [для третьих лиц]*» 35 класса МКТУ, в отношении которой зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 870059 недействительным как несоответствующее пунктам 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель, надлежащим образом уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, в котором обратил внимание на то, что владеет серией товарных знаков: « аї́сток», « аї́сток», «**istocklink**», « **istocklink**», «**istock.info**» по свидетельствам №№ 759297, 759296, 1028030, 1028112, 870052.

В отзыве сообщается, что в слове «istock» буква «i» символизирует цифровые технологии, а «сток» – пространство для хранения данных, в целом слово транслитерируется как «айсток», а не «исток», что подтверждается зарегистрированными товарными знаками по свидетельствам №№ 759297, 759296.

В отношении неохраняемого элемента «info» правообладатель отмечает, что он указывает на цифровые услуги и добавляет к общему впечатлению то, что знак выполнен на английском языке.

По мнению правообладателя, семантические различия между сравниваемыми товарными знаками обусловлены их разным восприятием: слово «ИСТОК» ассоциируется с русской культурой, происходит от слова «истечь», связано с традициями, тогда как «istock» обозначает современные цифровые технологии.

Дополнительно в отзыве указано на отсутствие доказательств использования противопоставленного товарного знака по свидетельству № 270534, что не позволяет признать его известность или высокую различительную способность.

Правообладатель считает, что оспариваемый товарный знак состоит из двух элементов «istock» и «info», которые воспринимаются как единое обозначение и указывают на сайт, связанный с цифровыми услугами. При этом услуги, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак (знак обслуживания), не связаны с продвижением товаров, что делает маловероятной однородность сопоставляемых услуг.

На основании вышеуказанных доводов правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 870059.

Согласно пункту 21 Правил ППС, сторона спора, уведомленная о принятии возражения к рассмотрению, самостоятельно предпринимает меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи и несёт 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.

Изучив материалы дела и заслушав представителя правообладателя, коллегия установила следующее.

С учётом даты (10.05.2021) приоритета 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, утверждённые приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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 заявленном 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 № 870059 (приоритет от 10.05.2021) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слов «istock», «info», выполненных буквами латинского алфавита таким образом, что слово «info» повернуто вертикально и размещено справа от слова «istock». В левой части обозначения помещен фантазийный изобразительный элемент. Правовая охрана товарному знаку (знаку обслуживания) предоставлена в отношении услуг 35 классов МКТУ: *«ведение автоматизированных баз данных; изучение общественного мнения; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных»*. Слово «info» является неохраняемым элементом.

**ИСТОК**

Противопоставленный в возражении товарный знак « **ИСТОК** » по свидетельству № 270534 (приоритет от 18.01.2002) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 32 класса МКТУ: *«минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки»*, услуг 35 класса МКТУ: *«продвижение товаров [для третьих лиц]»*, услуг 43 класса МКТУ: *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками»*. Срок действия правовой охраны продлен до 18.01.2032.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части Четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вывод о вероятности смешения формируется из результатов оценки степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При определении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Доминирующее значение в оспариваемом товарном знаке имеет словесный элемент «istock», выполненный наиболее крупным размером, именно он признается сильным элементом. Изобразительный элемент и неохраняемый элемент «info» являются второстепенными и не меняют превалирования роли слова «istock».

Индивидуализирующая способность противопоставленного товарного знака по свидетельству № 270534 приходится на слово «ИСТОК».

При сравнительном анализе лицо, подавшее возражение, усмотрело фонетическое и смысловое тождество слов «istock» и «ИСТОК», в то время как правообладатель исходит из того, что слово «istock» прочитывается как [айсток] и означает сочетание символа цифровых технологий и слова «сток» как обозначения пространства для хранения данных.

Вместе с тем коллегия отмечает, что основания для признания слова «istock» транслитерацией слова «ИСТОК» отсутствуют ввиду того, что сочетание букв «ск» типично для английского языка (обозначает звук [k], как в словах «back», «lock», «stock»), но не характерно для русской фонетической системы или транслитерации буквами латинского алфавита русских слов.

Для российского потребителя восприятие слова «istock» как [исток] не очевидно, поскольку часть из них смогут прочитать его как [айсток].

При этом прочтение слова «istock» как [айсток] не означает возможности восприятия слова в смысловом значении, предложенном правообладателем, прежде всего, ввиду отсутствия визуальных и иных предпосылок для разделения слова на части «i» и «stock».

Слово «info», согласно словарным источникам, представляет собой сокращение от «information» – информация, сведения (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/info>), а также является обозначением домена верхнего уровня для информационных сайтов, что находит подтверждение в сети Интернет. Данный элемент и его смысловая нагрузка никак не обуславливают необходимости разделения слова «istock» на части.

Другие товарные знаки правообладателя не влияют на вывод о фонетическом и смысловом восприятии спорного товарного знака, поскольку такое восприятие не обусловлено фактом внесения в реестр соответствующих средств индивидуализации.

С учетом того, что стороны спора не представили в материалы дела каких-либо доказательств определенного восприятия слова «istock» российскими потребителями, коллегия исходит из вариативности его фонетического воспроизведения и невозможности определения смыслового значения по причине отсутствия слова в словарных источниках (<https://translate.academic.ru/istock/xx/ru/>).

Таким образом, с точки зрения фонетики при любом варианте прочтения слова «istock» ([айсток], [исток]), сравниваемые сильные элементы «istock» и «ИСТОК», действительно, является сходными в силу наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличия совпадающих слогов и их расположение, одинакового числа слогов в обозначениях.

Сравнительная оценка смысловых значений обозначений в данном случае не проводится ввиду отсутствия семантики у слова «istock», как следствие, превалируют иные признаки сравнительной оценки.

Визуальные отличия обозначений, заключающиеся в использовании разных алфавитов и присутствии дополнительных элементов, не влияют на формирование качественно разного общего впечатления от знаков, следовательно, имеют второстепенное значение.



С учетом изложенного оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными в целом, однако степень их сходства нельзя признать высокой, поскольку установлены только признаки фонетического сходства, хотя и при преобладающем значении соответствующего критерия.

Однородность услуг устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Сравнительный анализ услуг 35 класса МКТУ, для которых оспаривается регистрация товарного знака по свидетельству № 870059, с услугами, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Оспариваемые услуги *«информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг»* связаны с маркетингом и продвижением товаров, вследствие чего по роду, назначению, условиям оказания и кругу потребителей эти услуги однородны услугам противопоставленного товарного знака по свидетельству № 270534. Степень однородности является высокой ввиду того, что установлено большинство признаков, имеющих в пункте 45 Правил.

В свою очередь, услуги *«ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных»* по своему назначению относятся к деятельности по технической и / или административной работе с информацией.

Так, услуги, связанные с работой баз данных, направлены на накопление, управление, хранение, актуализацию, информации, структурирование данных и так далее. В свою очередь, услуги по продвижению товаров направлены на увеличение продаж товаров. По условиям оказания эти услуги также различаются, поскольку работа с информацией требует, прежде всего, использования технических систем и специалистов в области ИТ, в то время как услуги продвижения включают

маркетинговую работу, работу с потребителями и продавцами. Названные услуги не взаимозаменяемыми и, как правило, не происходят из одного источника.

Оспариваемые услуги *«информация деловая; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов»* являются услугами информационного и консультационного характера. Они связаны с предоставлением деловой и коммерческой информации, направленной на содействие предпринимательской и коммерческой деятельности. В свою очередь, противопоставленные услуги *«продвижение товаров [для третьих лиц]»* – это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров.

Названные услуги имеют общность круга потребителей, однако, не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, различаются формами оказания и специфическим назначением.

Оспариваемые услуги *«изучение общественного мнения»* относятся к сфере сбора и анализа данных, ориентированных на изучение мнений и настроений различных групп населения. Услуга *«изучение общественного мнения»* может сопутствовать маркетинговому или социологическому исследованию, она предназначена для широкого круга потребителей. Противопоставленные услуги *«продвижение товаров [для третьих лиц]»* могут включать проведение маркетинговых исследований, в рамках которых, в свою очередь, возможно оказание услуг по изучению мнения. Вместе с тем наличие признака взаимодополняемости в данном случае не определяет вывод об однородности в целом, так как по основному признаку услуг (назначению) сопоставляемые услуги различаются.

Коллегия обращает внимание на то, что сравниваемые товарные знаки не характеризуются высокой степенью сходства, как следствие, отсутствие однородности или низкая степень однородности услуг, представленных в сопоставляемых перечнях, не приводит к выводу о наличии вероятности смешения.

Таким образом, оспариваемый товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении услуг *«информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг»* 35 класса МКТУ, которые являются однородными в высокой степени услугам, указанным в перечне противопоставленного товарного знака, что наряду с выводом о сходстве товарных знаков свидетельствует о наличии вероятности их смешения и о несоответствии товарного знака свидетельству № 870059 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении названной части услуг оспариваемого перечня.

Что касается довода правообладателя об отсутствии сведений об использовании противопоставленного товарного знака, то он не влияет на выводы о сходстве и / или однородности. Одновременно правообладатель также не представил каких-либо доказательств, из которых можно было бы установить отсутствие угрозы смешения товарных знаков на рынке.

В отношении доводов возражения в части применения к рассматриваемой ситуации положений пункта 6 или пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегия обращает внимание на самостоятельность каждого из указанных оснований.

При этом вывод о том, что слово «istock» ассоциируется в фонетическом отношении со словом «ИСТОК» не предопределяет одновременного несоответствия товарного знака пунктам 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Слово «istock» оспариваемого товарного знака (знака обслуживания) является основным (сильным) элементом знака, именно в связи с ним установлено сходство обозначений в целом.

Положения пункта 10 статьи 1483 Кодекса применяются в случае, если спорный элемент, присутствуя в композиции товарного знака (обозначения), обуславливает возможность восприятия этого товарного знака (обозначения) как средства индивидуализации иного лица. Для такого восприятия в данном случае достаточных оснований не имеется.

Таким образом, несмотря на однородность части услуг сопоставляемых перечней, которая была установлена ранее, оснований для применения к

оспариваемой регистрации положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегия не усматривает.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 13.06.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 870059 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ – «информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг».**