

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 22.12.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 687452, поданное индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным А.В. (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 02.02.2018 по заявке № 2018703916 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.12.2018 за № 687452. Товарный знак зарегистрирован на имя Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина», Московская область (далее – правообладатель), в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 687452 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 «**ИСТОК**» по свидетельству № 270534, правообладателем которого лицо, подавшее возражение, стало 23.09.2022 в результате отчуждения исключительных прав Обществом с ограниченной ответственностью «Исток», Москва.

По мнению лица, подавшего возражение, сравниваемые товарные знаки являются сходными, а услуги 35 класса МКТУ сопоставляемых регистраций - однородными.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 687452.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором указывает, что оспариваемый товарный знак не содержит слова «ISTOK», поскольку образован сочетанием русской буквы «И» и элемента «1STOK», первый знак которого представлен арабской цифрой «1», в связи с чем ни семантически, ни фонетически, ни визуальные доминирующий элемент оспариваемого товарного знака не совпадает с противопоставленным в возражении товарным знаком. Также, по мнению правообладателя, отсутствует однородность услуг 35 класса МКТУ, представленных в сопоставляемых перечнях.

Дополнительно правообладателем приведены доводы об отсутствии представленных лицом, подавшим возражение, сведений об известности услуг, маркированных противопоставленным товарным знаком, об отсутствии предпосылок для введения потребителей в заблуждение, а также об известности фирменного наименования правообладателя, используемого им уже более 40 лет.

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

В связи с отзывом правообладателя лицо, подавшее возражение, 01.07.2024 представило дополнение к возражению, в котором обратило внимание на близость визуального исполнения латинской буквы «I» и арабской цифры «1», что

обуславливает прочтение оспариваемого товарного знака как «ИСТОК». При этом лицо, подавшее возражение, настаивает на однородности услуг 35 класса МКТУ сравнимых перечней и уточняет требования, а именно, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 687452 в отношении услуг 35 класса МКТУ *«изучение рынка, публикация рекламных текстов, услуги субподрядные [коммерческая помощь], маркетинг, посредничество коммерческое [обслуживание]»*.

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

С учетом даты (02.02.2018) 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 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 № 687452 (приоритет от 02.02.2018), согласно описанию, приведенному в материалах заявки № 2018703916, является комбинированным обозначением, представленным на синем фоне, включающем графический элемент в виде ломаной линии с чередующимися отрезками голубого и зеленого цветов, символизирующий букву «И» русского алфавита, и элемент «ISTOK», выполненный латинским алфавитом.

Мотивы возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям законодательства основаны на исключительном праве лица, подавшего возражение, на товарный знак «**ИСТОК**» по свидетельству № 270534, что свидетельствует о наличии заинтересованности указанного лица, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 270534 является словесным, выполнен буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 270534 действует в отношении товаров 32 и услуг 32, 43 классов МКТУ, а именно:

32 – минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки;

35 – продвижение товаров [для третьих лиц];

43 – услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками.

Оспариваемый товарный знак, несмотря на наличие графического элемента, в качестве основного доминирующего элемента имеет элемент «1СТОК». Именно этот элемент несет основную индивидуализирующую функцию, определяет запоминание знака потребителями.

Коллегия приняла к сведению довод правообладателя об отсутствии в составе товарного знака слова «1СТОК», однако следует согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что близость визуального исполнения латинской буквы «I» и арабской цифры «1» обуславливает высокую степень вероятности прочтения основного элемента оспариваемого товарного знака как «1СТОК».

Кроме того, следует учитывать, что смысловое значение может быть не только у слов, включенных в словари, но и у иных словесных элементов, в отношении которых может быть установлено, что адресной группы потребителей (российские потребители товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак) очевидно воспринимается их смысл (акты Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП247/2020, СИП-650/2019, СИП-430/2016, СИП-629/2016, СИП-427/2016, СИП163/2017, СИП-334/2019).

В данном случае графический элемент в виде буквы «И», визуальная близость латинской буквы «I» и арабской цифры «1», а также собственное наименование заявителя в своей совокупности приводят к восприятию средним российским потребителем основного элемента оспариваемого товарного знака как «1СТОК», то есть как транслитерацию слова «ИСТОК».

Кроме того, иное восприятие спорного элемента (например, как сочетание «1» и «СТОК») не отменяет полное фонетическое вхождение слова «СТОК»

оспариваемого товарного знака в противопоставленное обозначение «ИСТОК». Выполнение сравниваемых словесных элементов буквами разных алфавитов не существенно сказывается на сравнении товарных знаков, поскольку превалируют признаки фонетического и смыслового сходства.

Названные обстоятельства приводят к ассоциированию сравниваемых товарных знаков друг с другом в целом, несмотря на некоторые их отличия.

Что касается однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 687452, и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 270534, то коллегия отмечает следующее.

Действительно, с точки зрения назначения, оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«изучение рынка, публикация рекламных текстов, услуги субподрядные [коммерческая помощь], маркетинг, посредничество коммерческое [обслуживание]»* представляют собой деятельность, направленную на продвижение товаров третьих лиц, что выражается как в их реализации, так и в рекламе. Поскольку правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 270534 включает широкую формулировку *«продвижение товаров [для третьих лиц]»*, которая объединяет в себе любые способы продвижения, то коллегия констатирует однородность сравниваемых услуг по роду, назначению, условиям реализации, кругу потребителей, признакам взаимодополняемости и взаимозаменяемости.

Обстоятельства, указанные в отзыве, об отсутствии широкой известности противопоставленного товарного знака, не приводят к констатации отсутствия угрозы смешения, поскольку в данном случае степень сходства сравниваемых обозначений, равно как и степень однородности названных услуг 35 класса МКТУ являются высокими, поскольку установлено наличие большинства признаков.

Таким образом, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 270534 в отношении услуг 35 класса МКТУ *«изучение рынка, публикация рекламных текстов, услуги субподрядные [коммерческая помощь], маркетинг, посредничество коммерческое [обслуживание]»*, 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: фон, графический элемент в виде ломаной линии и элемент «1СТОК», образованный неразрывной связью цифры «1» и слова «СТОК».

Ни фон, ни изобразительный элемент оспариваемого обозначения не являются сходными с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 270534.

Элемент «1СТОК», как установлено ранее, обладает сходством с товарным знаком «ИСТОК», что предопределяет также и возможность применения пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку коллегией установлена однородность услуг 35 класса МКТУ оспариваемого перечня услугам, имеющимся в свидетельстве № 270534, то оспариваемое обозначение для этих услуг не соответствует также пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода правообладателя об известности его фирменного наименования, то коллегия обращает внимание на то, что согласно статье 1476 Кодекса, фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак обслуживания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.12.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 687452 недействительным в отношении товаров 35 класса МКТУ – «изучение рынка, публикация рекламных текстов, услуги субподрядные [коммерческая помощь], маркетинг, посредничество коммерческое [обслуживание]».