

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

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 06.03.2024 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 № 857265, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2020775846 с приоритетом от 29.12.2020 зарегистрирован 16.03.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 857265 на имя Акционерное общество «АГРОкредит-информ», 119034, Москва, Гагаринский пер., 3 в отношении услуг 35, 38 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В соответствии с изменениями от 11.10.2023 правообладателем оспариваемого знака является: Акционерное общество «РСХБ Капитал», 119034, Москва, Гагаринский пер. (далее - правообладатель). Срок действия регистрации – до 29.12.2030 г.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой обозначение:

«  **Своё | Родное** » в цветовом сочетании: «темно-серый, черный, белый, темно-зеленый, зеленый, светло-зеленый, желтый».

В поступившем 06.03.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 857265 оспариваемого товарного знака [1] произведена в нарушение требований, установленных положением пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 06.03.2024, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на товарный знак «**РОДНОЕ**» по свидетельству № 889736 с приоритетом от 18.05.2020 [2] в отношении товаров 29, услуг 35, 36 классов МКТУ;
- оспариваемый знак [1] включает словесный элемент «Родное», являющийся тождественным противопоставленному товарному знаку «РОДНОЕ» [2];
- лицом, подавшим возражение, приведены ссылки на действующее законодательство и судебную практику (дела №№ СИП-635/2018, СИП-819/2018, СИП-314/2017, СИП-362/2017 и т.д.);
- правовая охрана оспариваемому знаку [1] предоставлена в отношении услуг 35 классов МКТУ, которые являются однородными в отношении услуг 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы; реклама»*, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак [2];
- услуга 38 класса МКТУ *«рассылка электронных писем»* является однородной по отношению к услуге 35 класса МКТУ *«распространение образцов»* противопоставленного знака [2];
- в возражении также приведены сведения относительно рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 654915.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 857265 [1] в отношении всех услуг 35, 38 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Правообладатель оспариваемого товарного знака [1] был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил отзыв по его мотивам. Основные доводы отзыва сводятся к следующему:

- правообладателем приведены выдержки из действующего законодательства, судебной практики (дела №№ СИП-605/2021, СИП-1209/2021, СИП-859/2020, СИП-1228/2023 и т.д.), словарей в отношении значения слов «СВОЕ» и «РОДНОЕ» и т.п.;
- в оспариваемом знаке [1] отсутствуют отдельные элементы, и он представляет собой единую неделимую конструкцию;
- слово «Родное» занимает значимое положение в оспариваемом знаке [1] и формирует единое семантически согласованное словосочетание с элементом «Свое» и выполнено с ним почти одинаковым шрифтом на одной строке и образует единую композицию;
- доказательств того, что сравниваемые товарные знаки смешиваются в гражданском обороте и потребители воспринимают товарный знак [2] в качестве средства индивидуализации правообладателя, в возражении не имеется;
- правообладатель оспаривает однородность услуг 35, 38 классов МКТУ, при этом они относятся к разному роду (виду), имеют разное назначение, не являются взаимозаменяемыми и не обладают встречаемостью в гражданском обороте;
- анализ перечней услуг в отношении их однородности был проведен Роспатентом на стадии экспертизы по заявке № 2020775846 оспариваемого знака [1];
- в отношении услуги 38 класса МКТУ *«рассылка электронных писем»* Роспатент не указал каких-либо препятствий для регистрации, тем самым подтвердив их неоднородность услугам 35 класса МКТУ *«распространение образцов»*;
- оспариваемый товарный знак [1] соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

В связи с изложенным, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака [1] по свидетельству № 857265.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- распечатки словарей – [3];
- судебная практика (дела №№ СИП-605/2021, СИП-1209/2021, СИП-859/2020, СИП-176/2021, СИП-1228/2023) – [4];

- решение Роспатента от 18.06.2022 в отношении товарного знака по свидетельству № 803257 – [5];
- копия уведомления и решения о регистрации товарного знака по заявке № 2020775846 – [6];
- сведения об использовании спорного знака (презентация проекта, справка об использовании и приложение к ней) – [7];
- договоры на рекламу, спецификации и иная сопроводительная документация – [8].

Уведомленное надлежащим образом лицо, подавшее возражение, 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 участников рассмотрения возражения, поступившего 06.03.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (29.12.2020) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 857265 [1] правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

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 настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 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.

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 требованиям 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.

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 « Своё | Родное» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения окружности, а также словесных элементов «РОДНОЕ», «СВОЕ», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака [1] действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ «информация деловая; 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», услуг 38 класса МКТУ «*расылка электронных писем*» в цветовом сочетании: «темно-серый, черный, белый, темно-зеленый, зеленый, светло-зеленый, желтый».

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на противопоставленный товарный знак [2]. Указанные обстоятельства по своей совокупности свидетельствуют о заинтересованности ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 10 статьи 1483 Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 857265 в отношении всех услуг, указанных в перечне свидетельства, была осуществлена 16.03.2022 г. Подача возражения произведена 06.03.2024 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 10 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак «**РОДНОЕ**» по свидетельству № 889736 с приоритетом от 18.05.2020 [2] является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака [2] по свидетельству № 889736 действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 29, услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ оспариваемого товарного знака [1] на соответствие требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В отношении однородности сравниваемых услуг коллегия отмечает следующее.

Услуги 35 класса МКТУ *«информация деловая; 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»* оспариваемого товарного знака [1] представляют собой информационные услуги и не являются однородными по отношению к услугам 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; услуги торговых центров по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям»* противопоставленного товарного знака [2], представляющих собой услуги рекламы, продвижения и реализации. Так, сравниваемые услуги 35 класса МКТУ относятся к разному роду (виду) *«услуги в области рекламы и продвижения»* / *«услуги информационно-справочные»*, имеют разное назначение (для реализации, сбыта, рекламирования / информирование, предоставление справочной информации), разный круг потребителей, направлены на достижение разных целей, не являются взаимозаменяемыми, относятся к разному сегменту рынка и не обладают совместной встречаемостью в гражданском обороте, что свидетельствует об отсутствии однородности.

В отношении довода возражения, что оспариваемая услуга 38 класса МКТУ *«рассылка электронных писем»* товарного знака [1] является однородной по отношению к услуге 35 класса МКТУ *«распространение образцов»* противопоставленного знака [2] коллегия отмечает следующее. Услуга 38 класса МКТУ *«рассылка электронных писем»* товарного знака [1] и услуга 35 класса МКТУ *«распространение образцов»*

противопоставленного знака [2] не являются однородными, поскольку имеют разный род (вид) («услуги служб связи» / «услуги в области рекламы»), имеют разное назначение (информирование, рассылка информации / реклама), не являются взаимозаменяемыми, имеют разный круг потребителей, что свидетельствует об отсутствии однородности.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что принципиальная возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 35, 38 классов МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] одному производителю (одному источнику происхождения) не возникнет ввиду отсутствия однородности сравниваемых услуг.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (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).

Оспариваемый товарный знак [1] является комбинированным и содержит словесные элементы «РОДНОЕ», «СВОЕ», выполненные оригинальным шрифтом и отделенные вертикальной черточкой. Вместе с тем, данные элементы выполнены на одной строке и по смыслу («Свое Родное») воспринимаются совместно. Таким образом, сравниваемые знаки [1] и [2] могут ассоциироваться друг с другом в целом, однако, норма пункта 10 статьи 1483 Кодекса применяется только в тех случаях, когда сравниваемые товары и услуги являются однородными, а элемент оспариваемого товарного знака [1] является отдельным, периферийным и независимым. В данном случае коллегия не находит оснований для применения к оспариваемому знаку [1] требований пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Ссылки на приведенную в возражении судебную практику не имеют преюдициального значения для рассмотрения настоящего спора. Кроме того, делопроизводство по каждой заявке осуществляется независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств дела. В части довода о рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству



№ 654915 («») коллегия отмечает, что данное возражения было подано, в том числе и по иным основаниям для оспаривания (пункт 6 статьи 1483 Кодекса). В отношении данных товарных знаков Роспатент отказал в применении положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.03.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 857265.**