


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **коллегии по результатам рассмотрения возражения**

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 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.03.2024, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №758421, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 25.04.2019 по заявке №2019719891 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.05.2020 за №758421 на имя Общества с ограниченной ответственностью «НЕОХАУС», город Кострома (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 19, 27, 35, 40, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.


Товарный знак выполнен в бежевом, темно-бежевом, коричневом, сером, черном цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.03.2024, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству №758421 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком

«  » по свидетельству №201515 с приоритетом от 02.08.1999, принадлежащим лицу, подавшему возражение;

- сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено тем, что они содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «NEO», несущий в знаках основную индивидуализирующую нагрузку;

- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и услуги 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака имеет высокую степень однородности, в связи с чем вероятность смешения усиливается;

- лицо, подавшее возражение, также отмечает, что противопоставленный товарный знак используется аффилированным с правообладателем лицом – ООО «Техносервис» (ИНН 0275073469) для индивидуализации деятельности по реализации мебели (Интернет-сайт <https://neo-meb.ru>);

- доводы лица, подавшего возражение, подтверждаются судебными решениями.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №758421 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №758421, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не является сходным с противопоставленным товарным знаком в силу того, что оспариваемый товарный знак состоит из двух слов «NEO» и «HOUSE»;

- семантика сравниваемых обозначений различна;

- противопоставленные обозначения отличаются по звуковому, графическому признакам, что обусловлено различным количеством букв, звуков, слогов и слов,

образующих сравнимые обозначения, а также различием в их шрифтовом исполнении.

Правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №758421.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.04.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).


Согласно пункту 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.

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.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.


В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что ИП Ибатуллин А.В. является правообладателем товарного знака по свидетельству №201515, с которым оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения.

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №758421 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «NEO» и «HOUSE», выполненные буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Товарный знак исполнен бежевом, темно-бежевом, коричневом, сером, черном цветовом сочетании.

Несоответствие товарного знака по свидетельству №758421 требованиям пункта 6 (2) и 10 статьи 1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что оспариваемый

товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №201515, который принадлежит лицу, подавшему возражение.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «NEO», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде сложной геометрической фигуры, расположенный слева от словесного.

В оспариваемом и противопоставленном товарных знаках основным индивидуализирующим элементом является слово «NEO», в силу того, что в обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и находится в начальной позиции, с которой начинается прочтение обозначения.

Слово «NEO» имеет перевод с английского языка на русский язык «НЕО» и выступает первым компонентом сложных слов (преим. с греч. корнями) и передает

значения: новый; недавний, последний; недавно появившийся, обновление, модификация научной концепции (см. электронный словарь: <https://slovar-vocab.com/english-russian/general-dictionary/neo-3578235.html?ysclid=lrw5dlowk9389206179>).

С учетом изложенного сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком обусловлено тем, что они содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «NEO», занимающий в знаках доминирующее положение.

Наличие элемента «HOUSE» не приводит к отсутствию сходства сравниваемых знаков. Устойчивого словосочетания элемент «HOUSE» с элементом «NEO» в оспариваемом товарном знаке не формирует, поскольку такого значимого понятия как «NEO HOUSE» не существует и иного материалами возражения не доказано.

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми товарными знаками имеются визуальные различия, однако, при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет фонетический и семантический фактор сходства основных элементов "NEO", которые выполнены буквами одного алфавита, что в свою очередь, усиливает их сходство.

С учетом изложенного сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком обусловлено тем, что они имеют высокую степень фонетического сходства за счет вхождения словесного элемента «NEO».

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака оспаривается в отношении услуг 35 класса МКТУ *«онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей»* для которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении следующих услуг 42 класса МКТУ *«реализация товаров»*.

Анализ однородности сопоставляемых услуг показал следующее.

Услуга 42 класса МКТУ *«реализация товаров»* противопоставленного товарного знака отражает деятельность торговых предприятий, то есть подразумевает исключительно услуги посреднических организаций, к которым могут относиться услуги супермаркетов, магазинов, оптово-розничных баз и т.д. по реализации товаров в интересах третьих лиц.

Таким образом, оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей»* и услуга 42 класса МКТУ *«реализация товаров»* противопоставленного товарного знака представляют собой услуги реализации товаров, то есть соотносятся как род (вид), имеют общее назначение (для реализации, сбыта), имеют общий круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, что свидетельствует об их однородности.

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №758421 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса правомерным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.


В отношении довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса может быть применено к товарному знаку, который состоит из отдельных элементов, и один из элементов представляет собой товарный знак другого лица. При этом такой 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).

Действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент. Для целей применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса могут быть определены также визуальные акценты, имеющиеся в составе товарного знака, исключение которых не искажает образ обозначения в целом.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе оспариваемой регистрации «», так как элемент «NEO» является доминирующим, выполняющим основную индивидуализирующую функцию товарного знака, в связи с чем не может быть признан несущественным, занимающим периферийную позицию.

Таким образом, положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса не может быть применено к оспариваемому товарному знаку.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 13.03.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №758421 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.**