

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.05.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022748295, при этом установила следующее.

По заявке № 2022748295, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.07.2022, на имя заявителя испрашивалась регистрация в качестве товарного знака словесного обозначения «**ИСТОК**» в отношении товаров и услуг 32, 35, 43 классов МКТУ.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 18.01.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022748295 для части товаров 32 и части услуг 43 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). В иной части в государственной регистрации товарного знака отказано ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 3(2) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено, что на имя заявителя зарегистрирован тождественный товарный знак «ИСТОК» по

свидетельству № 270534 с приоритетом от 18.01.2002 (срок действия исключительного права продлен до 18.01.2032), правовая охрана которого распространяется на тождественный перечень товаров и услуг 32, 35, 43 классов МКТУ. В случае регистрации товарного знака по заявке № 2022748295 заявитель станет обладателем исключительного права на тождественный товарный знак, что противоречит природе исключительного права и, как следствие, общественным интересам.

Кроме того, в результате проведения экспертизы заявленного обозначения оно было признано сходным до степени смешения с:



– товарным знаком «  » по свидетельству № 687452 (приоритет: 02.02.2018), зарегистрированным на имя Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина», Московская область, г. Фрязино, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

– товарными знаками «  », « **istock.info** » по свидетельству № 870059 (приоритет: 10.05.2021), № 870052 (приоритет: 29.01.2021), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Компрессор Газ», Санкт-Петербург, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

– товарными знаками «  » по свидетельству № 738888 (приоритет: 25.07.2018), « **ИСТОК** » по свидетельству № 630706 (приоритет: 28.03.2016), « **ISTOK** » по свидетельству № 597440 (приоритет: 24.11.2015), « **ИСТОК** » по свидетельству № 548297 (приоритет: 22.10.2013, срок действия исключительного права продлен до 22.10.2033), « **ИСТОК** » по свидетельству № 633146 (приоритет: 28.11.2012, срок действия исключительного права продлен до 28.11.2032), зарегистрированными на имя Акционерного общества «Исток», Москва, в

отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.05.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.01.2024. Доводы возражения, изложенные в корреспонденции, поступившей 12.08.2024, сводятся к следующему:

– товарные знаки по свидетельствам №№ 870059, 870052 не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, поскольку заявленные услуги не являются однородными услугам, в отношении которых зарегистрированы указанные товарные знаки, что подтверждается фактом регистрации этих товарных знаков при наличии принадлежащего заявителю товарного знака «ИСТОК» по свидетельству № 270534;

– товарный знак по свидетельству № 687452 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, поскольку заявленные услуги не являются однородными услугам, в отношении которых зарегистрирован указанный товарный знак, что подтверждается фактом его регистрации при наличии принадлежащего заявителю товарного знака по свидетельству № 270534;

– заявителем поданы возражения против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№ 870059, 870052, 687452 соответствующие решения должны быть приняты во внимание при рассмотрении настоящего спора.

На основании изложенного заявитель просит решение Роспатента от 18.01.2024 о регистрации товарного знака по заявке № 2022748295 изменить, принять решение о регистрации товарного знака также в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (19.07.2022) заявки № 2022748295 на регистрацию 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, 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.

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 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).

Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика

(гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Заявленное обозначение « **ИСТОК** » по заявке № 2022748295 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Согласно просьбе заявителя возражение рассматривается в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно: *«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».*

В указанной части на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации



заявленного обозначения препятствуют следующие товарные знаки: «



свидетельству № 687452, «

» по свидетельству № 870059,

« **istock.info** » по свидетельству № 870052.

Основным элементом противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 687452, 870059, 870052 являются элементы «1STOK» и «1STOCK». При этом близость визуального исполнения латинской буквы «I» и арабской цифры «1» обуславливает высокую степень вероятности прочтения основного элемента противопоставленного товарного знака по свидетельству № 687452 как «1STOK» и его прочтение [исток], а слово «1STOCK» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 870059, 870052 может прочитываться как [айсток] или [исток].

Графические особенности противопоставленных товарных знаков не оказывают определяющего значения на сравнительную оценку, так как заявленное обозначение не имеет визуально активных элементов / слов / символов, при этом в сопоставляемых случаях использованы буквы разных алфавитов, что, однако, не порождает качественно разного восприятия заявленного обозначения в сравнении с противопоставленными товарными знаками.

Поскольку элементы «1STOK» и «1STOCK» противопоставленных товарных знаков не имеют смысловых значений, а заявленное обозначение лишено каких бы то ни было графических особенностей, то при сравнении заявленного обозначения «ИСТОК» и указанных товарных знаков превалирующее значение имеет фонетический признак сравнения.

Совпадение большинства звуков, составляющих основные элементы сопоставляемых обозначений, а также их одинаковая последовательность, тождество числа слогов и ударения свидетельствуют о наличии фонетического сходства заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №№ 687452, 870059, 870052 при преобладающей роли данного критерия.

Коллегия отмечает, что для признания обозначений сходными вывод об их сходстве по всем критериям не обязателен. В данном случае определяющим признаком является фонетический, который обеспечивает ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом в целом, несмотря на их отличия.

Оценка вероятности смешения производится исходя из степени сходства и степени однородности.



Правовая охрана товарного знака «» по свидетельству № 687452 действует в отношении услуг 35 класса МКТУ – *«помощь в управлении бизнесом, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по управлению бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями»* (перечень с учетом решения Роспатента от 25.09.2024 о признании предоставления правовой охраны товарного знака недействительным частично).

Правовая охрана товарных знаков «», «**istock.info**» по свидетельствам №№ 870059, 870052 действует в отношении услуг 35 класса МКТУ – *«ведение автоматизированных баз данных; изучение общественного мнения; информация деловая; 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»* (перечень с учетом решений Роспатента от 18.11.2024 о признании предоставления правовой охраны товарным знакам недействительным частично).

Как видно правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 687452, 870059, 870052 более не действует в отношении услуг, которые относятся к торговой деятельности и деятельности по рекламе. В свою очередь, испрашиваемые к регистрации услуги 35 класса МКТУ (перечислены выше) являются видовыми относительно родовых групп услуг по рекламе и реализации товаров.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки охраняются в отношении неоднородных услуг, вследствие чего оснований для применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса более не имеется.

В связи с анализом соответствия заявленного обозначения пункту 3(2) статьи 1483 Кодекса установлено следующее.

Как указано в оспариваемом решении, на имя заявителя зарегистрирован тождественный товарный знак «ИСТОК» по свидетельству № 270534 с приоритетом от 18.01.2002 (срок действия исключительного права продлен до 18.01.2032).

Тождество заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 270534 основано на том, что оба они являются словом «ИСТОК», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Возражений в этой части заявитель не приводил.

В случае регистрации товарного знака по заявке № 2022748295 заявитель станет обладателем исключительного права на тождественный товарный знак, что противоречит природе исключительного права и, как следствие, общественным интересам. Практика оценки возможности «дублирования» прав на один и тот же объект показывает правомерность применения в таком случае положений пункта 3 (2) статьи 14832 Кодекса, направленных, в том числе на соблюдение публичного порядка. Заявитель не возражал относительно применения указанных положений законодательства.

Коллегией установлено, что испрашиваемые к регистрации услуги *«продвижение товаров (для третьих лиц)»* тождественны услуге *«продвижение товаров [для третьих лиц]»*, присутствующей в перечне регистрации № 270534. Поскольку два одинаковых по объему исключительных права на одно и то же обозначение предоставлено быть не может в силу пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, то заявленное обозначение признается несоответствующим названным положениям законодательства в указанной части. Иные услуги испрашиваемого к регистрации перечня, хотя и соотносятся как вид-род с названной услугой, указанной в свидетельстве № 270534, но не порождают возникновения идентичного по объему права.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении испрашиваемых заявителем услуг 35 класса МКТУ, кроме услуг *«продвижение товаров (для третьих лиц)»*, для которых установлено несоответствие обозначения требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса. Следовательно, к ранее принятому к регистрации перечню товаров и услуг,

указанному в решении Роспатента от 18.01.2024, могут быть добавлены услуги 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; 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».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.05.2024, изменить решение Роспатента от 18.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022748295.**