


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.06.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №716476, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2017755344 с приоритетом от 26.12.2017 зарегистрирован 19.06.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №716476 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бэст Прайс», 141401, Московская область, г. Химки, ул. Победы, 11 (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, информация о чем была опубликована 19.06.2019 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров» №11 за 2019 год.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №716476 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 и пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака **«ДОБРОЕ ДЕЛО»** по свидетельству №297020 с приоритетом от 27.10.2004, зарегистрированного в частности, в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 41 классов МКТУ;

- имеется высокая степень сходства словесного элемента «ДОБРЫЕ ДЕЛА» оспариваемого товарного знака по свидетельству №716476 с противопоставленным товарным знаком со словесным элементом «ДОБРОЕ ДЕЛО» по свидетельству №297020, а также высокая степень однородность сопоставляемых товаров и услуг 16, 35, 36, 41 классов МКТУ, часть из которых идентичны;

- в случае признания административным органом низкой степени сходства сравниваемых товарных знаков, высокая степень однородности способна ее компенсировать;

- лицо, подавшее возражение, в обоснование своих требований ссылается на практику Суда по интеллектуальным правам, согласно которой для вывода о наличии препятствия для регистрации товарного знака достаточно вероятности (угрозы) смешения в глазах потребителей заявленного на регистрацию обозначения и сравниваемых товарных знаков, что отражено, в частности, в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.12.2024 №С01-1032/2014 по делу №СИП-209/2014, а также в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2014 № С01-1038/2014 по делу №СИП-474/2014, от 18.12.2024 № С01-1217/2014 по делу №СИП-605/2014, от 15.12.2014 №С01-1195/2014 по делу №СИП-617/2014, решении 14.02.2017 по делу №СИП-621/2016, в решении от 15.08.2016 по делу №СИП-315/2016;

- лицо, подавшее возражение, в обоснование своих требований ссылается на постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2017 по делу №СИП-502/2016, согласно которому не может быть признан обоснованным

довод общества о том, что использование предприятием другого товарного знака рядом со спорным товарным знаком изменяет существо последнего; - лицо, подавшее возражение, отмечает, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров и услуг являющихся идентичными или имеющими высокую степень однородности, что может компенсировать низкую степень сходства.

С учетом изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 716476 в отношении всех товаров и услуг 16, 35, 36, 41 классов МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил свой отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №716476 является комбинированным, входящий в его состав словесный элемент «FIX price» положен в основу серии принадлежащих правообладателю товарных знаков «» по свидетельству №395113 (для услуг 35 класса МКТУ), «» по свидетельству №542193 (для услуг 35 класса МКТУ), «» по свидетельству №552712 (для услуг 35 класса МКТУ), «» по свидетельству №552803 (для услуг 35 класса МКТУ), «» по свидетельству №552879 (для услуг 35 класса МКТУ), «» по свидетельству №718596 (для товаров и услуг 09 35, 43 классов МКТУ), при этом словесные элементы «price» и «ДОБРЫЕ ДЕЛА» в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №716476 связаны друг с другом визуально, поскольку выполнены одним цветом, ассоциируются с благотворительной деятельностью ООО «Бэст Прайс»;

- противопоставленный товарный знак «ДОБРОЕ ДЕЛО» по свидетельству №297020 является словесным;

- входящие в состав товарных знаков по свидетельствам №716476 и №297020 словесные элементы «ДОБРЫЕ ДЕЛА» и «ДОБРОЕ ДЕЛО» являются фонетически сходными, однако это не приводит к сходству до степени смешения между сравниваемыми товарными знаками в целом, поскольку в составе оспариваемого товарного знака словесный элемент «ДОБРЫЕ ДЕЛА» не является единственным, а связан со словесным элементом «FIX price», дополняется изобразительным элементом в виде голубя, оригинальной композицией и цветовым исполнением, в целом ассоциируется именно с правообладателем, имеет существенные фонетические, смысловые и визуальные отличия от противопоставленного товарного знака по свидетельству №297020, в целом сравниваемые товарные знаки производят разное общее зрительное впечатление;

- существуют регистрации на имя разных лиц в отношении однородных товаров и услуг товарных знаков «**ДНЕВНИЧОК ДОБРЫХ ДЕЛ**» по свидетельству №489205, «**ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ**» по свидетельству №567946, включающих в свой состав словесный элемент «ДОБРЫХ ДЕЛ», сосуществующих как друг с другом, так и с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №297020;

- несмотря на наличие в сравниваемых товарных знаках по свидетельствам №716476 и №297020 совпадающих услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, низкая степень их сходства по графическому, фонетическому и семантическому признакам сходства не приводит к угрозе их смешения в целом;

- при экспертизе оспариваемого товарного знака ему противопоставлялся товарный знак по свидетельству №297020, однако в силу представленной аргументации правообладателя это противопоставление было снято;

- оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №716476 положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса не имеется, ввиду того, что спорный словесный элемент «ДОБРЫЕ ДЕЛА» является не отдельным фрагментом, совпадающим с чужим товарным знаком, а грамматически и семантически связан со словесным элементом «FIX price», образуя словосочетание, имеющее самостоятельное смысловое содержание;

- ссылка лица, подавшего возражение, в обоснование своих требований на выводы, приведенные в судебных постановлениях и решениях по ряду иных дел, не является состоятельной, поскольку обстоятельства, которые исследовались в рамках этих судебных актов, отличаются от обстоятельств настоящего спора;

- лицом, подавшим возражение, не представлены сведения о фактическом смешении сравниваемых товарных знаков, а в отсутствии их сходства друг с другом невозможно их смешения в отношении конкретных товаров и услуг;

- ранее административный орган дважды установил отсутствие сходства до степени смешения между товарным знаком «» по свидетельству №642938 и противопоставленным товарным знаком «**ДОБРОЕ ДЕЛО**» по свидетельству №297020, выводы которого были поддержаны решением Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2020 по делу №СИП-239/2020;

- ООО «Бэст Прайс» активно использует оспариваемый товарный знак по свидетельству №716476 в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 41 классов МКТУ при осуществлении социальных и благотворительных программ как самостоятельно, так и с привлечением иных лиц, сведения о чем освещались в федеральных и региональных СМИ, в то время как сведения об использовании противопоставленного товарного знака по свидетельству №297020 отсутствуют.

Не усматривая нарушения законодательства в настоящем споре, правообладатель просит отказать в удовлетворении поступившего возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №716476.

Доводы отзыва правообладателя сопровождаются следующими материалами:

(1) Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательств;

(2) Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.12.2019 по заявке №2016722719;

(3) Решение Суда по интеллектуальным правам №СИП-239/2020 от 29.09.2020;

(4) Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 04.02.2022 по заявке №2016722719;

(5) Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.07.2024 по заявке №2018732353;

(6) Презентация программы «Добрые дела»;

(7) Скриншоты с сайта <https://fix-price.com/>;

(8) Скриншоты с сайта «Время добрых дел» (<https://dobro.fix-price.com>);

(9) Диплом проекта «Добрые дела» номинация «Социальный маркетинг»;

(10) Диплом проекта «Добрые дела» номинация «Экологические проекты и инициативы».

Изучив материалы дела в отсутствие лица, подавшего возражение, надлежащим образом уведомленном о дате, времени и месте его рассмотрения, коллегия сочла доводы возражения убедительными. При этом 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.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановления Пленума Верховного Суда РФ Суда РФ №10 от 23.04.2019) по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем, подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты (26.12.2017) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №716476 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 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 требованиями подпункта 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 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 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

звук, составляющих обозначения; расположения 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 обозначение 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течении пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Исходя из положений пункта 1 статьи 1513 Кодекса, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, предусмотренные статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии со статьей 191 Кодекса, течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало.

Согласно пункту 1 статьи 192 Кодекса срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года срока.

Как отмечалось выше, сведения о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №716476 были опубликованы 19.06.2019 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров» №11 за 2019 год. В этой связи предусмотренный законодательством пятилетний срок для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №716476 начинается с 20.06.2019 и заканчивается 19.06.2025.


Следует констатировать, что настоящее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №716476 было подано ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» 19.06.2024 (согласно штампу почтового отделения связи на конверте, в котором поступило возражение), т.е. в пределах предусмотренного пунктом 2 статьи 1512 Кодекса срока.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, соблюден предусмотренный законодательством пятилетний срок для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №716476.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №716476 по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 и пунктом 10 статьи 1483 Кодекса, явилось, имеющееся, по мнению ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», нарушение ее исключительного права на товарный знак по свидетельству №297020. Наличие у лица, подавшего возражение, «старшего» права на указанный товарный знак, который, по его мнению, сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №716476 лицом.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по свидетельству №716476 с приоритетом от 26.12.2017 представляет собой словесно-графическую композицию со словесными элементами «FIX», «price», «ДОБРЫЕ ДЕЛА». Изобразительный элемент представлен фантазийным изображением летящей по небу птицы, на фоне которой расположены названные словесные

элементы. Под словом «prise» находятся три круга. Крылья птицы подняты вверх и выполнены в виде двух человеческих ладоней, сложенных для хлопка, хвост птицы выполнен в виде извивающейся ленты.

Товарный знак по свидетельству №716476 зарегистрирован для товаров и услуг 16, 35, 36, 41 классов МКТУ:

16 класс МКТУ - авторучки; альбомы; афиши; баннеры бумажные; билеты; блокноты; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные; газеты; журналы [издания периодические]; календари; картинки; каталоги; листовки / флаеры; материалы графические печатные; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; открытки музыкальные; открытки поздравительные; офорты; папки для документов; принадлежности письменные; принадлежности школьные [канцелярские товары]; продукция печатная; проспекты; расписания печатные; товары писчебумажные; флаги бумажные;

35 класс МКТУ - аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; публикация рекламных текстов; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений;

36 класс МКТУ - организация сбора денег и подписей; организация финансирования строительных проектов, в том числе спортивных сооружений и

*детских площадок; предоставление ссуд [финансирование]; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; услуги попечительские; финансирование;*

*41 класс МКТУ - аренда спортивных площадок; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; организация выставок с культурно-просветительской целью; организация досуга; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация лотерей; организация спортивных состязаний; передвижные библиотеки; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; представления театрализованные; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги образовательно-воспитательные; фоторепортажи; шоу-программы.*

По существу возражения необходимо указать следующее.

Противопоставленный товарный знак «**ДОБРОЕ ДЕЛО**» по свидетельству №297020 с приоритетом от 27.10.2004 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарного знака продлена до 27.10.2024, льготный срок для продления следующего периода правовой охраны товарного знака истекает 27.04.2024.

Товарный знак зарегистрирован, в частности, для следующих товаров и услуг 16, 35, 36, 41 классов МКТУ:

*16 класса МКТУ - авторучки; альбомы; афиши, плакаты; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; бумага; бюллетени информационные; верстаки наборные; вывески бумажные или картонные; издания печатные; карточки кредитные печатные неэлектрические; книги; материалы для обучения [за исключением приборов]; наборы для письма; наборы письменных принадлежностей бумажные; периодика; приборы письменные; принадлежности для рисовально-чертежных*

*работ; принадлежности письменные; принадлежности школьные; продукция печатная; проспекты; реестры; репродукции графические; учебники;*

*35 класс МКТУ - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение рынка; изучение общественного мнения; запись сообщений; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; исследования в области маркетинга; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги в области общественных отношений; публикация рекламных текстов; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; управление гостиничными делами;*

*36 класс МКТУ - инвестирование; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам финансов; менеджмент финансовый; операции факторные; организация денежных сборов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество при операциях с недвижимостью; предоставление ссуд; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; управление недвижимостью; услуги попечительские; финансирование;*

*41 класс МКТУ - воспитание; обеспечение учебного процесса; организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий, библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; видеосъемка; воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; дискотеки; академии [обучение]; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные; обеспечение интерактивное электронными публикациями; обучение заочное; обучение практическим навыкам*

*[демонстрация]; обучение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация конкурсов красоты; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; организация спектаклей; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; школы-интернаты; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; производство видеофильмов; представления театрализованные; проведение экзаменов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; составление программ встреч [развлечение]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; информация по вопросам отдыха; фотографирование; шоу-программы.*

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №297020 имеет более ранний приоритет (от 27.10.2004), чем приоритет (от 26.12.2017) оспариваемого товарного знака по свидетельству №716476.

Обращение к перечням товаров и услуг 16, 35, 36, 41 классов МКТУ сравниваемых товарных знаков показало, что сопоставляемые товары и услуги либо идентичны, либо соотносятся друг с другом как вид / род (канцелярская, упаковочная и печатная продукция; услуги по продвижению товаров; финансирование и благотворительность; деятельность в области образования, развлечения и спорта), имеют одинаковое назначение и круг потребителей, условия реализации (могут реализовываться через одни и те же каналы сбыта),

следовательно, характеризуются высокой степенью однородности. Наличие однородности товаров и услуг 16, 35, 36, 41 классов МКТУ сопоставляемых товарных знаков правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №297020 не отрицается.

Вместе с тем сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №716476 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №297020 на предмет их соответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При сопоставительном анализе товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной практикой суда относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированную в пункте 162 упомянутого Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019, согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.





Так, поскольку оспариваемый товарный знак по свидетельству №716476 является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе. Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Так, противопоставленный товарный знак **«ДОБРОЕ ДЕЛО»** по свидетельству №297020 включает в свой состав две лексические единицы русского

языка, где «доброе<sup>1</sup>» - 1. делающий добро другим; благожелательный, отзывчивый, обладающий мягким характером. *Добрый человек*; 2. хороший, нравственный. *Добрые дела*, а «дело<sup>2</sup>» - 1. работа, занятие, то, чем кто-нибудь занят. *Это невыполнимое дело*; 2. деловая надобность, нужда. *Без дела не входить*. 3. полезное занятие. *Он занят делом*.

Названные словесные элементы образуют устойчивое словосочетание<sup>3</sup> со значением «поступки, которые человек совершает не ради своей выгоды, а чтобы помочь кому-то или сделать приятное», которое является единственным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака по свидетельству №297020.

В свою очередь в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №716476 входят охраноспособные индивидуализирующие изобразительные и словесные элементы – изображение стилизованной птицы, «FIX», «price», «ДОБРЫЕ ДЕЛА». При этом слово «FIX» и «price» имеют разный размер, шрифтовое и цветовое исполнения, расположены на разных уровнях, при этом слово «FIX» визуально доминирует. Данные словесные элементы выполнены буквами одного алфавита – латинского, имеют определенное смысловое значение в английском языке, где «fix<sup>4</sup>» - фиксировать, -ая; «price<sup>5</sup>» - цена, в целом могут восприниматься в качестве словосочетания «зафиксировать цену». Словесный элемент «FIX price» положен в основу товарных знаков правообладателя -

«» по свидетельству №395113 (для услуг 35 класса МКТУ), «» по свидетельству №542193 (для услуг 35 класса МКТУ), «» по свидетельству №552712 (для услуг 35 класса МКТУ), «» по свидетельству №552803 (для услуг 35 класса МКТУ), «» по свидетельству №552879 (для услуг 35 класса

<sup>1</sup> Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/789946>.

<sup>2</sup> Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/786758>.


<sup>3</sup> Вестминстерский словарь теологических терминов. - М.: "Республика". Мак-Ким Дональд К.. 2004, [https://teology.academic.ru/6740/Добрые\\_дела](https://teology.academic.ru/6740/Добрые_дела).

<sup>4</sup> <https://translate.academic.ru/fix/en/ru/?ysclid=m4sd0zt06v94012239>.

<sup>5</sup> <https://translate.academic.ru/price/en/ru/>.





МКТУ), «» по свидетельству №718596 (для товаров и услуг 09 35, 43 классов МКТУ).

Между тем, словесный элемент «ДОБРЫЕ ДЕЛА» в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №716476 в силу своего композиционного и шрифтового исполнения (выполнен более мелким шрифтом, чем слово «FIX», расположен на периферии товарного знака) оказывает существенно менее значительное влияние на формирование образа комбинированного товарного знака по свидетельству №716476 в целом, чем вышеупомянутые индивидуализирующие изобразительный и словесные элементы. Кроме того, вопреки доводам правообладателя, устойчивое словосочетание «ДОБРЫЕ ДЕЛА» русского языка ни лексически, ни грамматически, ни визуально не связано со словесными элементами английского языка «FIX» и «price», образующими словосочетание «FIX price» со значением «зафиксировать цену», воспринимается в качестве отдельного элемента товарного знака.

Учитывая, что доминирующее положение в товарном знаке по свидетельству №716476 занимают изобразительный элемент в виде фигуры птицы и выполненное оригинальным шрифтом слово «FIX», на которых акцентируется внимание потребителя в первую очередь за счет их крупного размера и места положения в составе товарного знака, можно говорить о низкой степени сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков в целом.

Коллегия приняла к сведению мнение лица, подавшего возражение, о том, что низкая степень сходства товарных знаков может быть компенсирована высокой степенью однородности товаров (услуг) при определении вероятности смешения товарных знаков.

Однако из положений абзаца четырнадцатого пункта 162 упомянутого Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 следует, что суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В пункте 45 Правил регистрации товарных знаков сходство сравниваемых обозначений также не названо среди обстоятельств, которые принимаются во внимание при установлении однородности.

С учетом этого степень сходства обозначений не может влиять на вывод об однородности товаров, и наоборот, поскольку они являются самостоятельными обстоятельствами, устанавливаемыми на основании определенных признаков.

Таким образом, отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №716476 и №299020 в целом приводит к выводу о том, что они не могут быть смешаны друг с другом в гражданском обороте, в связи с чем довод поступившего возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса представляется несостоятельным.

Между тем, согласно правовой позиции Верховного суда Российской Федерации, сформулированной в определении №300-ЭС19-26515 от 17.03.2020, касающегося делу №СИП-102/2019, для случаев, когда имеет место вхождение в товарный знак в качестве одного из элементов охраняемого средства индивидуализации другого лица, пунктом 10 статьи 1483 Кодекса предусматривается самостоятельное основание для оспаривания предоставления правовой охраны такому товарному знаку.

Для отнесения оспариваемого товарного знака к категории обозначений, не соответствующих положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, необходимо установить, включает ли он в свой состав в качестве элемента чужие средства индивидуализации (сходные с ними обозначения).

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).

Как указывалось выше, в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №716476 в качестве элемента входит спорное словосочетание «ДОБРЫЕ ДЕЛА», занимающее периферийное положение и на общее зрительное впечатление не оказывающий, а единственным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака по свидетельству №297020 является словосочетание «ДОБРОЕ ДЕЛО».

Словесные обозначения «ДОБРОЕ ДЕЛО» и «ДОБРЫЕ ДЕЛА» в составе противопоставленного и оспариваемого товарных знаков выполнены заглавными буквами одного алфавита – кириллического, их графемы визуально сходны.

Приведенное выше смысловое значение словосочетания «ДОБРОЕ ДЕЛО» в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №297020 совпадает с семантикой словосочетания «ДОБРЫЕ ДЕЛА» в оспариваемом товарном знаке, при этом использование единственного и множественного числа существительных «ДЕЛО» / «ДЕЛА» не влияет на ассоциирование этих обозначений друг с другом.

Также сравниваемые обозначения характеризуются высокой степенью фонетического сходства за счет совпадения большинства букв/звуков в их составе.

Таким образом, указанные обстоятельства приводят к выводу о наличии высокой степени сходства обозначений «ДОБРОЕ ДЕЛО» и «ДОБРЫЕ ДЕЛА» в составе противопоставленного и оспариваемого товарных знаков друг с другом в целом.

С учетом изложенного коллегия полагает, что в данном споре имеются основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №716476 требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода правообладателя о том, что в процессе экспертизы оспариваемого товарного знака по свидетельству №716476 товарный знак по свидетельству №297020 был снят с противопоставления, то он принят к сведению. В этой связи следует указать, что предусмотренная статьей 1512 Кодекса возможность

оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку ввиду нарушения чужого исключительного права на средство индивидуализации является мерой, позволяющей устранить несоответствие спорного обозначения требованиям законодательства.

Что касается довода правообладателя об использовании принадлежащего ему товарного знака, то он принят к сведению. Между тем, при сопоставительном анализе товарных знаков на предмет вероятности их смешения учитывается объем предоставленный им правовой охраны, а не фактическое введение средств индивидуализации в гражданский оборот.

В этой связи необходимо обратить внимание на правовую позицию, изложенную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №3691/06 от 18.07.2006, согласно которой для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Также следует указать, что в документах, представленных правообладателем, содержатся сведения о стартовавшей в 2014 году социальной программе «ДОБРЫЕ ДЕЛА» под эгидой «FIX price», в рамках которой заявлено проведение мастер-классов, посадка деревьев, помощь социальным учреждениям, семьям и приютам, сбор и переработка отходов, проведение образовательных лекций, сбор мусора. Между тем правообладателем не поясняется, как эта деятельность соотносится с перечнем оспариваемого товарного знака по свидетельству №71476, а также не предоставляется информации об объемах и территории оказания каждой конкретной услуги с применением спорного обозначения, об информированности потребителя в этом отношении. Также коллегия не располагает фактическими данными, позволяющими говорить об отсутствии смешения сходных обозначений «ДОБРОЕ ДЕЛО» и «ДОБРЫЕ ДЕЛА» в сознании потребителя в случае их совместного присутствия в гражданском обороте.

В части приведенного в отзыве довода о сосуществовании принадлежащих разным правообладателям товарных знаков «**ДОБРОЕ ДЕЛО**» по свидетельству №297020, «**ДНЕВНИЧОК ДОБРЫХ ДЕЛ**» по свидетельству №489205,



«ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ» по свидетельству №567946, «МАГАЗИН ДОБРЫХ ДЕЛ» по свидетельству №642938 коллегия отмечает, что названные обозначения представляют собой словосочетания, в которых все словесные элементы связаны друг с другом лексически и грамматически, в отличие от словесных элементов в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №716476. В этой связи не представляется возможным при сопоставительном анализе сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №716476 и №297020 сделать выводы, аналогичные тем, к которым пришли административный орган и Суд по интеллектуальным правам при сравнении товарных знаков по свидетельствам №297020 и №642938 в рамках дела №СИП-239/2020. При этом сам правообладатель в своем отзыве указывает на необоснованность ссылок лица, подавшего возражение, на судебные дела, принятые с учетом иных обстоятельств.

Таким образом, резюмируя все обстоятельства дела в совокупности, доводы возражения представляются убедительными только в части несоответствия товарного знака по свидетельству №716476 требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, что приводит к выводу о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в полном объеме.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.06.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №716476 недействительным полностью.**