

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.11.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г.Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №800112, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2020731584 с приоритетом от 19.06.2020 зарегистрирован 03.03.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №800112 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Шевякова Николая Петровича, Московская обл., Раменский район, дер. Захарово (Кратово) (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ВЫГОДНЫЙ ХОЗЯИН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.11.2023 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №800112 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения к нему сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит знак обслуживания по свидетельству №687665 (далее - противопоставленный знак), представляющий собой словесное обозначение «ХОЗЯИН»;

- сравниваемые знаки обслуживания являются сходными до степени смешения за счет тождества одного из двух словесных элементов оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком;

- сильным словесным элементом оспариваемого товарного знака «ВЫГОДНЫЙ ХОЗЯИН» является словесный элемент «ХОЗЯИН», поскольку данный словесный элемент является главным, а словесный элемент «ВЫГОДНЫЙ» - зависимым, а кроме того, словесный элемент «ВЫГОДНЫЙ» является уточняющим применительно к услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- высокая степень однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, может компенсировать возможную низкую степень сходства этих товарных знаков.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №800112 недействительной в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

- правообладатель провел некоторые исследования и выявил, что лицо, подавшее возражение, в действительности недавно, а именно 11.11.2022, приобрел исключительные права на товарный знак по свидетельству №687665;

- также были выявлены иные товарные знаки, зарегистрированные на имя других лиц со словесным элементом «ХОЗЯИН»;

- таким образом, у правообладателя есть все основания полагать, что аналогичной атаке со стороны лица, подавшего возражение, впоследствии будут подвергнуты, как минимум, и все остальные товарные знаки со словесным элементом «ХОЗЯИН», имеющие более поздний приоритет, а именно: №№820030 «ХОЗЯИН РЕМОНТА», 917826 «ХОЗЯИН ГОРОДА», 757213 «СЫТЫЙ ХОЗЯИН», 875180 «НАСТОЙЧИВЫЙ ХОЗЯИН» и 766925 «ЗАБОТЛИВЫЙ ХОЗЯИН»;

- правообладатель считает необходимым обратить внимание на судебные прецеденты по сходным делам (в том числе связанным именно с услугами 35-го класса), в которых различного рода претензии лица, подавшего возражение, признавались злоупотреблением правом, а сам заявитель признавался лицом, не имеющим законной заинтересованности в досрочном прекращении или в признании регистрации оспариваемого знака недействительной;

- по мнению правообладателя, в связи с тем, что признание регистрации товарного знака также является действием по созданию препятствий к его использованию, аналогичное правило должно применяться и в отношении дел, находящихся в административном производстве в Роспатенте. Никаких доказательств того, что лицо, подавшее возражение, использует свой товарный знак в отношении каких-либо услуг 35-го класса МКТУ, в возражении нет;

- также, правообладатель отмечает, что в товарном знаке «ВЫГОДНЫЙ ХОЗЯИН», состоящем из двух словесных элементов, эти элементы являются семантически и грамматически связанными. Прилагательное «ВЫГОДНЫЙ» использовано в том же числе (единственное), падеже (именительный) и роде (мужской), что и существительное «ХОЗЯИН», а, следовательно, экспертиза по нему, с учетом даты подачи заявки, должна осуществляться, принимая обозначение в целом, а не его отдельные части;

- обозначение «ВЫГОДНЫЙ ХОЗЯИН» в целом обладает высокой степенью различительной способности, поскольку, несмотря на широкую распространенность отдельных слов, из которых оно состоит, как единое целое оно встречается крайне редко;

- если сравнивать оспариваемый товарный знак со словом «ХОЗЯИН» по фонетическому, графическому и семантическому признакам, то нельзя прийти к выводу о сходстве данных обозначений до степени смешения по всем этим признакам: как в целом, так и по каждому признаку в отдельности.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №800112 в полном объеме.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (19.06.2020) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №800112 представляет собой словесное обозначение «ВЫГОДНЫЙ ХОЗЯИН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству №800112 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «ХОЗЯИН» по свидетельству №687665 [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа товарных знаков коллегией было установлено, что оспариваемый и противопоставленный товарный знак [1] включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ХОЗЯИН».

Фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено вхождением противопоставленного товарного знака «ХОЗЯИН» в состав оспариваемого обозначения «ВЫГОДНЫЙ ХОЗЯИН».

Семантическое сходство обусловлено совпадением противопоставленного товарного знака с одним из элементов оспариваемого обозначения, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, а именно слова «ХОЗЯИН» (Хозяин – собственник, владелец. Хозяин книги. Хозяин собаки. Хозяин квартиры. Хозяин фабрики. Хозяин мастерской. Хозяин имения; Глава дома, семьи, хозяйства (по отношению к гостям, посетителям и т.п., см. <https://dic.academic.ru>).

Относительно словесного элемента «ВЫГОДНЫЙ» оспариваемого товарного знака коллегия отмечает следующее.

«ВЫГОДНЫЙ» - 1. Выгодным называют то, что приносит дополнительные деньги, доход; 2. Выгодным называют человека, который готов заплатить много денег за товар, услугу, см. Толковый словарь русского языка Дмитриева. Д. В. Дмитриев. 2003; 3. Приносящий выгоду. В. Договор; 4. Положительный, оставляющий хорошее впечатление, см. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992. <https://dic.academic.ru>.

Таким образом, наличие в оспариваемом товарном знаке слова «ВЫГОДНЫЙ» не может оказывать существенного влияния на восприятие

данного обозначения, поскольку само словосочетание «ВЫГОДНЫЙ ХОЗЯИН» воспринимается как «человек (хозяин), приносящий выгоду» или как «человек, оставляющий хорошее впечатление».

В виду чего, словосочетание «ВЫГОДНЫЙ ХОЗЯИН» – вызывает прямые ассоциации с хозяином.

Таким образом, определение «ВЫГОДНЫЙ» не изменяет смыслового значения слова «ХОЗЯИН» и не создает качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого словом «ХОЗЯИН».

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Графическое сходство сравниваемых знаков, обусловленное тем, что они выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита, что усиливает сходство сравниваемых обозначений.

С учетом изложенного оспариваемый товарный знак «ВЫГОДНЫЙ ХОЗЯИН» следует признать сходным с товарным знаком [1] зарегистрированного на имя лица, подавшего возражение.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №800112 и противопоставленного товарного знаков [1], показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся

коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; оптовая и розничная торговля; оптовая и розничная торговля хозяйственными принадлежностями; оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение

рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» оспариваемого товарного знака являются однородными с услугами 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; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относится к одному виду услуг (реклама, продвижение товаров, снабженческие услуги) и, либо полностью совпадают, то есть являются идентичными, либо тесно связаны друг

с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Что касается услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; пресс-службы; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация

информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление программами часто путешествующих; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по программированию встреч [офисные функции]; услуги по составлению перечня подарков; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; экспертиза деловая» оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает, что данные услуги относятся к исследованию рынка, услугам в области бухгалтерского учета, офисным и конторским услугам, оценочным услугам, услугам по прокату, то есть, указанные услуги не являются однородными с услугами 35 класса МКТУ, перечисленными выше, противопоставленного товарного знака [1], поскольку имеют различные характерные особенности, различный круг потребителей, а также имеют различное назначение и область применения.

Довод правообладателя о том, что лицо, подавшее возражение, совершает различные действия, направленные на признание различных товарных знаков,

содержащих словесный элемент «ХОЗЯИН» недействительными, а также доводы о том, что судебные прецеденты по сходным делам (в том числе связанным именно с услугами 35 класса МКТУ), в которых различного рода претензии лица, подавшего возражение, признавались злоупотреблением правом, а сам заявитель признавался лицом, не имеющим законной заинтересованности в досрочном прекращении или в признании регистрации оспариваемого знака недействительной, не могут быть приняты во внимание, поскольку не являются основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, с указанным выше противопоставленным товарным знаком [1], в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, которые указаны выше.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №800112 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.11.2023 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №800112 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для

скачивания цифровой музыки; оптовая и розничная торговля; оптовая и розничная торговля хозяйственными принадлежностями; оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих

или рекламных целях; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».