

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела поступившее 30.11.2022 возражение, поданное Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа, Россия (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №763434, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак  с приоритетом от 12.11.2019 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.06.2020 за №763434 в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Троя», 460006, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Кондукторский, 2 (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №763434 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 и пунктом 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак «ГОРОД ЛОКОМОТИВОВ» сходен до степени смешения с товарным знаком «ЛОКОМОТИВ» лица, подавшего возражение, имеющим более ранний приоритет, по свидетельству №664748 [1], зарегистрированным в отношении услуг «реализация товаров» 42 класса МКТУ, так как словесные элементы в оспариваемом знаке не связаны ни семантически, ни грамматически и выполнены в разном цвете;

- оспариваемый и противопоставленный знаки имеют высокую степень сходства за счет наличия в них словесного элемента «Локомотивов» и «Локомотив»;

- часть услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, имеет высокую степень однородности с услугой «реализация товаров» 42 класса МКТУ противопоставленного знака, в то время как в абзаце 3 пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 отмечено, что смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения;

- тождество противопоставленного словесного товарного знака со словесным элементом «ЛОКОМОТИВ» оспариваемого знака, семантически и грамматически не связанного со словесным элементом «ГОРОД», свидетельствует о несоответствии предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку пункту 10 статьи 1483 Кодекса;

- в соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с этим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 этой статьи.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №763434 в отношении услуг 35 класса МКТУ

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами.

- правообладатель не согласен с тем, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения. Правовая охрана указанному выше товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, в свою очередь податель возражения ссылается на схожесть этих услуг с услугой 42 класса МКТУ, что не соответствует действительности в силу явных различий между услугами указанных классов МКТУ. При этом основная функция классов МКТУ - в отделении похожих или идентичных товарных знаков друг от друга. По умолчанию в каждом классе не может быть двух идентичных или очень похожих товарных знаков. Зато несколько одинаковых или похожих обозначений могут существовать одновременно, если они не пересекаются по классам. При детальном изучении классов МКТУ, можно сделать однозначный вывод: деятельность по нашим классам никак не соприкасаются с деятельностью лица, подавшего возражение, даже исходя из названия класса: Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; служба офисная. Класс 36 - услуги страховые; деятельность финансовая; операции кредитно-денежные; операции с недвижимостью. Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу, промышленным научным исследованиям и промышленному дизайну; услуги контроля качества и аутентификации; разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения;

- более того, товарный знак «ГОРОД ЛОКОМОТИВОВ» является комбинированным товарным знаком. Словесный элемент «ГОРОД ЛОКОМОТИВОВ» выполнен в 2 строки буквами кириллического алфавита в оригинальном шрифтовом исполнении в оранжевом и красном цветах. Третья буква «О» в слове «ЛОКОМОТИВОВ» выполнена в виде фигуры желтого цвета, внутри которой помещена фигура человека, держащего покупки, выполненная в белом, желтом, красном, оранжевом цветах. Проверка изобразительного элемента

указанного обозначения «ГОРОД ЛОКОМОТИВОВ» проводилась по общедоступным базам «Федерального института промышленной собственности», а также по существующим платным базам;

- ИП Ибатуллин А.В. является правообладателем более 700 товарных знаков. ИП Ибатуллин - многократный участник судебных споров по указанной категории дел. Так, в одном из судебных заседаний говорится следующее «непосредственно сам Ибатуллин и аффилированное с ним юридическое лицо ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» не являются производителями продукции и не оказывают реальных услуг и не используют товарные знаки, правообладателями которых являются, для индивидуализации товаров, работ и услуг. По мнению ответчика, истец и ХК «Бизнесинвестгрупп» аккумулируют и используют товарные знаки исключительно для подавления экономической самостоятельности иных участников гражданского оборота и для получения доходов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

- регистрация товарного знака не вводит потребителя в заблуждение, так как оспариваемое обозначение «Город Локомотивов» не сходно до степени смешения с товарным знаком «Локомотив» и не может ассоциироваться у потребителей с ИП Ибатуллин А.В.

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы возражения необудительными.

С учетом даты (12.11.2019) 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с этим

Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №763434 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова «ГОРОД», под которым расположены словесные элементы «ЛОКОМ» и «ТИВОВ», между которыми расположен изобразительный элемент в виде круга с размещенным внутри стилизованным человечком, в руках у которого пакеты в цветах оспариваемого знака, причем круг выполнен в том же цвете, что и слово «ГОРОД».

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ (какой именно в возражении не указано, анализ однородности также не приведен), поскольку является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров» с товарным знаком «ЛОКОМОТИВ» [1], правообладателем которого является лицо, подавшее возражение.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №763434 зарегистрирован в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; 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; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг;

исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; 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 рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; 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 через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; 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 офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; 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 информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; 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 лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных

отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги PPC; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая».

Анализ однородности указанных услуг 35 класса МКТУ показал, что такие услуги как «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; аукционная продажа; 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» являются однородными услуге 42 класса МКТУ «реализация товаров», в отношении которых охраняется товарный знак [1], на основании признаков однородности, изложенных в пункте 45 Правил, поскольку все они относятся к группе услуг по продаже товаров для третьих лиц, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их оказания. Что касается остальных услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, то они не являются однородными услуге 42 класса МКТУ «реализация товаров», поскольку имеют разный вид, относятся к разным родовым группам услуг, имеют разное назначение и разный круг потребителей, в связи с чем по причине своей природы и назначения они не могут происходить из одного источника.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного в возражении товарного знака **ЛОКОМОТИВ** [1] на тождество и сходство до степени смешения показал, что они не являются сходными в целом, что обусловлено следующими факторами.

Сравниваемые обозначения не являются сходными фонетически, поскольку они содержат разное количество слов, слогов, букв и звуков, имеют разный состав согласных и гласных звуков.

Смысловые значения сопоставляемых знаков также отличаются, поскольку семантика противопоставленного товарного знака «Локомотив» является совершенно однозначной – машина (паровоз, тепловоз, электровоз и т. п.), движущаяся по рельсам и предназначенная для тяги прицепленных к ней вагонов (см., например, <https://kartaslov.ru/>), в то время как смысловые ассоциации, вызываемые словесными элементами оспариваемого знака, в первую очередь, касаются слова «ГОРОД», на которое падает логическое ударение в обозначении. Что касается словесных элементов «ЛОКОМ» и «ТИВОВ», то они не имеют смысловых значений в общедоступных словарных источниках. Если же рассматривать оспариваемый товарный знак как словосочетание «ГОРОД ЛОКОМОТИВОВ», в котором буква «О» является стилизованным изображением круга с человечком внутри, то и в этом случае смысловое значение знака отличается от семантики противопоставленного товарного знака, так как именно слово «ГОРОД» является главным в оспариваемом обозначении, а слово «ЛОКОМОТИВОВ» является зависимым, характеризующим этот город. Таким образом, «ГОРОД ЛОКОМОТИВОВ» это город из паровозов, тепловозов, электровозов и т.д.

В связи с указанным не имеется оснований для признания у сравниваемых знаков не только семантического тождества, но и сходства.

Анализ графического сходства знаков показывает, что они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным графическим решением входящих в обозначения элементов. В частности, оспариваемый товарный знак

представляет собой композицию из слов «ГОРОД», «ЛОКОМ», «ТИВОВ» и объединяющего эти элементы изобразительного элемента в виде круга со стилизованным человечком с пакетами в руках, выполненных в яркой цветовой гамме с использованием оригинального шрифта и расположенных одно под другим. Противопоставленный же знак содержит одно слово русского языка, выполненное стандартным шрифтом в черно-белом цвете.

В отношении довода возражения о тождестве слова «Локомотив», входящего в оспариваемый товарный знак, со словом «Локомотив» противопоставленного товарного знака, следует отметить, что в оспариваемом товарном знаке отсутствует слово «Локомотив», причем сходства этого слова с элементом «Локомотивов» оспариваемого знака недостаточно для вывода о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом, поскольку имеющиеся отличительные признаки обозначений превалируют над некоторыми сходными элементами. При этом следует отметить, что при сравнительном анализе обозначений учитывается, как правило, сходство (тождество) их сильных элементов. В данном случае в оспариваемом знаке невозможно установить, какой из входящих в него словесных элементов является сильным, а какой – слабым, поскольку они выполнены в едином стиле, образуя композицию, и являются равнозначными, т.е. сильным элементом рассматриваемого знака, выполняющим в нем индивидуализирующую функцию, является либо словесный элемент «ГОРОД», либо «ГОРОД ЛОКОМОТИВОВ».

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что установленные отличия сравниваемых знаков по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства, а также отсутствие репутации у старшего товарного знака лица, подавшего возражение, не позволяют их ассоциировать между собой в целом, несмотря на некоторое сходство их отдельных элементов.

Указанное свидетельствует о невозможности смешения в гражданском обороте услуг, при оказании которых предполагается использовать сравниваемые обозначения, поскольку отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному и тому же лицу,

что свидетельствует об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении также указано, что регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в нарушение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, так как имеет место тождество противопоставленного словесного товарного знака [1] со словесным элементом «ЛОКОМОТИВ» оспариваемого знака, а услуги, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, имеют высокую степень однородности.

Необходимо сразу отметить, что оспариваемый товарный знак содержит словесный элемент «ЛОКОМОТИВОВ», а не «ЛОКОМОТИВ», как указано в возражении, и вопреки указанному, слово «ЛОКОМОТИВОВ» неразрывно связано со словом «ГОРОД» и грамматически и композиционно, о чем было упомянуто выше.

Коллегия отмечает, что в данном случае норма пункта 10 статьи 1483 Кодекса не может быть применима для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №763434 ввиду того, что товарный знак



представляет собой композицию из словесных элементов «ГОРОД» и «ЛОКОМОТИВОВ», связанных между собой по смыслу и выполненных в единой графической манере. Следовательно, входящее в него слово «ЛОКОМОТИВОВ» не может рассматриваться в качестве отдельного и самостоятельного элемента оспариваемого знака, как это предусмотрено соответствующей нормой Кодекса.

Таким образом, оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.11.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №763434.