

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.06.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Анжи», г. Махачкала (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017732967, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2017732967 с приоритетом от 14.08.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.02.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017732967 в отношении заявленных услуг 35, 39 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1 (3), 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- с товарным знаком «Футбольный клуб «АНЖИ»» по свидетельству №495263 с приоритетом от 29.11.2011 в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 39 классов МКТУ [1];



- с товарным знаком «» по свидетельству №493445 с приоритетом от 29.11.2011 в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 39 классов МКТУ [2];

- с товарным знаком «ТЕРРИТОРИЯ АНЖИ» по свидетельству №480215 с приоритетом от 29.11.2011 в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 39 классов МКТУ [3];

- с товарным знаком «АНЖИ» по свидетельству №477123 с приоритетом от 29.11.2011 в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 39 классов МКТУ [4].

Кроме того, в заключении указано, что входящее в состав заявленного обозначения изображение пяти квадратов, расположенных в шахматном порядке, не подлежит правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью и представляет собой общепринятый символ такси.

Словесный элемент «такси» (автомобиль для перевозки пассажиров и грузов, где пассажир оплачивает свой проезд на основании показаний счётчика, см. dic.academic.ru), как указывает сам заявитель, для части услуг 35, 39 классов МКТУ, связанных с услугами такси, не подлежит правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью и указывает на назначение услуг, а для остальных услуг, не имеющих отношения к перевозкам на такси, заявленное обозначение является ложным, в связи с чем не соответствует пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.06.2019, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- на данный момент в ходе судебных заседаний по делам СИП-66/2019, СИП-67/2019, СИП-68/2019, СИП-64/2019 правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №480215, №477123, №493445, №495263 была досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба» и 39 класса МКТУ «транспортировка; организация путешествий» классов МКТУ по иску заявителя;

- заявитель скорректировал заявленный перечень услуг 35, 39 классов МКТУ, ограничив его следующими услугами 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; комплектование штата сотрудников; обновление рекламных материалов; оформление рекламных материалов; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; тестирование психологическое при подборе персонала; управление программами часто путешествующих; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по переезду предприятий; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов» и услугами 39 класса МКТУ «аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств;

аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда тракторов; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; информация о движении; информация по вопросам перевозок; логистика транспортная; организация путешествий; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки пассажирские; посредничество при перевозках; предоставление информации в области маршрутов движения; прокат автомобилей; прокат гоночных машин; прокат транспортных средств; сопровождение путешественников; услуги каршеринга; услуги такси; услуги транспортные; услуги транспортные для туристических поездок»;

- со всеми остальными мотивами, указанными в решении экспертизы заявитель подтверждает свое согласие.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.02.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017732967 в качестве товарного знака в отношении, указанных выше услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.08.2017) поступления заявки №2017732967 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,

количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 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 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 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.

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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», состоящее из прямоугольника, на фоне которого расположены словесные элементы «такси анжи», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде композиции из пяти расположенных в шахматном порядке квадратов. Обозначение заявлено в зеленом, желто-зеленом, белом, сером цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении, указанных выше услуг 35, 39 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящее в состав заявленного обозначения изображение пяти квадратов, расположенных в шахматном порядке, не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой общепринятый символ такси, в связи с чем, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ТАКСИ» представляет собой автомобиль для перевозки пассажиров и грузов, где пассажир оплачивает свой проезд на основании показаний счётчика (см. <https://dic.academic.ru>), то есть указывает на назначение заявленных услуг 39 класса МКТУ и не обладает различительной способностью, следовательно, на данный элемент не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Заявитель ограничил заявленный перечень услуг 35, 39 классов МКТУ, исключив из него услуги, которые, по мнению заявителя, не относятся к услугам, связанным с услугами такси.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что в отношении, указанных выше услуг 39 класса МКТУ, заявленное обозначение не будет вводить потребителей в заблуждение.

Однако, для заявленных услуг 35 класса МКТУ, не относящихся к перевозкам на такси, заявленное обозначение будет вводить потребителей в заблуждение относительно вида оказываемых услугах, в связи с чем, является ложным и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 39 классов МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-4].

Противопоставленные знаки [1-4] представляют собой серию знаков объединенных словесным элементом «АНЖИ» и принадлежащих одному правообладателю (ООО «Футбольный клуб «Анжи», 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 23).

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что Решениями Суда по интеллектуальным правам: от 10.07.2019 по делу №СИП-64/2019; от 30.05.2019 по делу №СИП-68/2019; от 06.06.2019 по делу №СИП-67/2019; от 06.06.2019 по делу №СИП-66/2019, правовая охрана товарных знаков [1-4] досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ и 39 класса МКТУ «транспортировка; организация путешествий».

Коллегия отмечает, что указанные услуги 39 класса МКТУ «транспортировка; организация путешествий» противопоставленных товарных знаков [1-4] являлись препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2017732967, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Вместе с тем, заявителем было преодолено, указанное обстоятельство.

Таким образом, принимая во внимание изложенное, противопоставленные товарные знаки [1-4] не являются препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2017732967 в отношении указанных выше услуг 39 класса МКТУ в

соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 13.06.2019, отменить решение Роспатента от 04.02.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017732967.