


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 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, рассмотрела возражение, поступившее 05.02.2018, поданное Акционерным обществом «ВЦ ДонЭкспоцентр» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016731997, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2016731997, поданной 30.08.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 39, 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно приведенному в заявке описанию в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение «», включающее выполненное в латинице оригинальным шрифтом слово «DON», под которым в две строки расположено слово «EXPOCENTRE», выполненное аналогичным шрифтом, но меньшего размера, и графический элемент в виде двух дугообразных фигур, расположенных зеркально с вертикальным смещением одна из центра другой.

Роспатентом 21.12.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016731997 в отношении услуг «посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц» 35 класса МКТУ с указанием словесных элементов «EXPO» и «CENTRE» в качестве неохраняемых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В отношении остальных заявленных товаров и услуг 16, 35, 36, 39, 41 и 43 классов МКТУ в регистрации товарного знака по заявке № 2016731997 было отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками по свидетельствам №№ 204877, 239882, 389292, 392517, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Пивоваренная компания «Балтика», Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров и услуг 16, 35, 36, 39, 41 и 43 классов МКТУ;

- со знаком обслуживания по свидетельству № 405886, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новый Дон», г. Самара, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- с товарным знаком (знаком обслуживания) по свидетельству № 450942, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «ЦЕНТР СВАРОЧНОЙ ТЕХНИКИ», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со знаком обслуживания по свидетельству № 187777, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «Дон-Строй Инвест», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано, что сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (знаками обслуживания) обусловлено их фонетическим сходством, а именно, сходством звучания входящих в состав сравниваемых обозначений элементов.

Также отмечено, что противопоставление товарных знаков (знаков обслуживания) со словесными элементами «EXPOCENTR», «EXPOCENTRE», «ЭКСПОЦЕНТР» по свидетельствам №№ 338129, 353858, 393121, 377380, 380924, 447026, 484301, 484302 снято с учетом доводов заявителя.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.02.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.12.2017. Возражение содержит следующие доводы:

- товарные знаки по свидетельствам №№ 338129, 353858, 393121, 377380, 380924, 447026, 484301, 484302 были зарегистрированы с грубым нарушением гражданского законодательства в нарушение прав всех экспоцентров, работающих на территории Российской Федерации;

- слова «EXPOCENTR», «EXPOCENTRE», «ЭКСПОЦЕНТР» не обладают различительной способностью в силу положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- слово «ЭКСПОЦЕНТР» и его латинские версии EXPOCENTR», «EXPOCENTRE» означают «выставочный центр», не обладают различительной способностью, так как широко используется многочисленными организаторами выставочно-ярмарочных мероприятий по всей России, например: «Белэкспоцентр» (г. Белгород, <http://www.belexpocentr.ru>), «СибЭкспоЦентр», (г. Иркутск, <http://www.sibexpo.ru>), «Новосибирск Экспоцентр» (г. Новосибирск, <http://www.novosibexpo.ru>), «Владимирский Экспоцентр» (г. Владимир, <http://www.volgogradexpo.ru>), «Омский Экспоцентр» (г. Омск, <http://www.arvd.ru>);

- условия и каналы реализации товаров и услуг заявителем исключают какое-либо смешение с услугами любого из экспоцентров, так как они производятся и оказываются исключительно в Ростове-на-Дону;

- на данный момент конгрессно-выставочный центр «ДонЭкспоцентр» включает в себя 3 выставочных павильона общей площадью 8400 кв. м.; 15 000 кв. м. открытых площадей; 12 конференц-залов вместимостью от 10 до 900 человек; конгресс-отель «Toros» на 150 номеров; банкет-холл на 300 мест; бизнес-центр «Аметист» и парковку на 400 машиномест;

- конгрессно-выставочный центр «ДонЭкспоцентр» является членом всемирной выставочной ассоциации UFI (см. официальный сайт UFI - <http://www.ufi.org/membership/ufi-members/member/4114/>) и имеет награду международного конкурса «MICE-Awards» как «Лучший конгрессный центр России»;

- приоритетное направление деятельности заявителя – организация и проведение выставок и деловых мероприятий, а также знаковых событий регионального и федерального уровня;

- неоднократно почетными гостями конгрессно-выставочного центра «ДонЭкспоцентр» становились первые лица Российской Федерации и главы регионов: Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Александр Ткачев, Виталий Кушнарев и многие другие;

- количество экспонентов в 2016 году превысило 3000 компаний (см. официальный сайт заявителя <https://www.donexpocentre.ru/ru/about/company/>);

- подтверждением доводов о приобретении заявленным обозначением различительной способности являются сведения, размещенные в независимых источниках (см. Официальный портал Правительства Ростовской области <http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=124053&mid=128713&itemId=127145#prill>, <http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=124053&mid=128713&itemId=127272>);

- заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «DON EXPOCENTRE», хорошо известно не только в России, но и в мире, а следовательно, оно обладает требуемой различительной способностью;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 204877, 239882, 389292, 392517, 405886, 450942 и 187777 отличаются от заявленного обозначения не только по графическим, смысловым и прочим признакам, но и зарегистрированы в отношении товаров и услуг, которые не являются однородными

товарам и услугам заявителя, так как принадлежат к разным видам, отличаются потребительскими свойствами, функциональным назначением и т.д.;

- согласно сведениям из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (см. <https://egrul.nalog.ru>) правообладатель товарных знаков по свидетельствам №№ 204877, 239882, 389292, 392517 занимается производством и реализацией алкогольных и безалкогольных напитков, в частности пива; государственная регистрация данных товарных знаков по всем позициям всех классов МКТУ не допускается и противоречит нормам действующего гражданского законодательства, так как может причинить вред другим лицам, ограничить конкуренцию, а также создать правовую ситуацию, при которой будет происходить злоупотребление доминирующим положением на рынке;

- осуществление предпринимательской деятельности правообладателя товарных знаков по свидетельствам №№ 204877, 239882, 389292, 392517 по всем позициям всех классов МКТУ фактически невозможно, так как вводит потребителя в заблуждение относительно производителей товаров/услуг;

- правообладатель знака обслуживания по свидетельству № 405886 занимается строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог, прочих инженерных сооружений, производством земляных и электромонтажных работ; в данном товарном знаке словесный элемент «ДОН» занимает доминирующее положение, вводит потребителей в заблуждение относительно производителей товаров/услуг;

- правообладатель знака обслуживания по свидетельству № 187777 занимается строительством жилых и нежилых зданий, прочих инженерных сооружений, производством земляных и электромонтажных работ; данный товарный знак выдан в нарушение требований, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, в части указания только обобщенных наименований групп услуг, без конкретики;

- правообладатель знака обслуживания по свидетельству № 450942 осуществляет деятельность в отношении сварочного оборудования, в данном товарном знаке словесный элемент «ДОН» является единственным, и такая

регистрация в отношении правообладателя, расположенного на территории г. Москвы, вводит потребителя в заблуждение относительно производителей товаров/услуг;

- противопоставленные товарные знаки зарегистрированы с грубым нарушением гражданского законодательства, нарушают законные права и интересы правообладателей и участников гражданского оборота, работающих на территории Российской Федерации;

- заявитель зарегистрирован в качестве юридического лица 01.08.2016 (ОГРН 1166196089905), с указанной даты является обладателем исключительного права на фирменное наименование «ВЦ «ДонЭкспоцентр»;

- в результате непрерывного и длительного использования заявителем своего фирменного наименования, заявленное обозначение отвечает всем требованиям охраноспособности, приобрело различительную способность.

На основании вышеизложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента от 21.12.2017 и государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016731997 в полном объеме, а именно, в отношении следующих позиций товаров и услуг:

16 – авторучки; альбомы; афиши; билеты; блокноты; блокноты с отрывными листами; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; календари; каталоги; книги; листовки; папки для документов; плакаты; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; приборы письменные; продукция печатная; проспекты; упаковки для бутылок картонные или бумажные; флаги бумажные; флаеры; фотографии [отпечатанные]; этикетки, за исключением текстильных;

35 – агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления

бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; посредничество коммерческое [обслуживание]; 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; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; 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 стенов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; 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; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; телемаркетинг; управление гостиничным бизнесом; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги фотокопирования;

36 – аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; взыскание арендной платы; инвестирование; сбор благотворительных средств; управление недвижимостью;

39 – аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; доставка товаров; информация о движении; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; переноска грузов; прокат морозильных камер; работы погрузочно-разгрузочные; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги по упаковке подарков; услуги транспортные; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов;

41 – бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; дискотеки; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация показов мод в развлекательных целях; развлечение гостей; услуги устных переводчиков; фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы;

43 – агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки сведений из сети Интернет, размещенных на Официальном портале Правительства Ростовской области;

- распечатка с официального сайта Всемирной выставочной ассоциации UFI.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.08.2016) поступления заявки № 2016731997 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), 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:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или

схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость

звук, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.


При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги

по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).


На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное




обозначение «» со словесными элементами «DON» и «EXPO CENTRE», выполненными заглавными буквами латинского алфавита в три строки, и расположенного слева от словесных элементов изобразительного элемента в виде двух изогнутых фигур. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 39, 41 и 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016731997, которым отказано в регистрации заявленного обозначения в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ и всех заявленных товаров и услуг 16, 36, 39, 41 и 43 классов МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков (знаков обслуживания) по свидетельствам №№ 204877, 239882, 389292, 392517, 405886, 450942, 187777.




Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 204877 (приоритет от 21.05.1998) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в форме прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент «DON», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде трех волнистых линий, расположенный слева от словесного элемента. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 204877 действует в отношении товаров и услуг 04, 08, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41 и 42 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства [1].




Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 239882 (приоритет от 23.05.2001) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в форме квадрата синего цвета, внутри которого друг под другом размещены изобразительный и словесный элементы. Изобразительный элемент представлен в виде эмблемы округлой формы, словесный элемент «ДОН», выполнен заглавными буквами русского алфавита белого цвета с желтым обрамлением. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: синий, белый, желтый, черный, серый, красный. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 239882 действует в отношении товаров и услуг 04, 05, 08, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства [2].




Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 389292 (приоритет от 04.03.2008) является комбинированным, включает словесный элемент «ДОН», выполненный заглавными буквами русского алфавита белого цвета с желтым обрамлением, расположенный на фоне изобразительного элемента в виде зеленой ленты, имеющей желтый и черный контуры. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: зеленый, черный, белый, желтый. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 389292 действует в отношении товаров и услуг 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства [3].




Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 392517 (приоритет от 26.02.2008) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в форме вертикально-ориентированной прямоугольной этикетки, верхняя и нижняя часть которой имеет полосы зеленого и желтого цветов. Внутри этикетки размещен овал, в центральной верхней части которого расположен комбинированный элемент, состоящий из ленты с надписью «ДОН» и эмблемы круглой формы, расположенной над лентой. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: голубой, желтый, черный, зеленый, белый, желто-серый. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 392517 действует в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства [4].




Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 405886 (приоритет от 03.10.2008) представляет собой комбинированное обозначение, в котором слово «ДОН» выполнено таким образом, что внутри буквы «О» размещен словесный элемент «НОВЫЙ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству № 405886 действует в отношении услуг 36 класса МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства [5].



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 450942 (приоритет от 14.09.2010) представляет собой словесное обозначение «Дон», выполненное оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 450942 действует в отношении товаров и услуг 07, 09, 35, 42 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства [6].



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 187777 (приоритет от 25.01.1999) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде трех объемных фигур и словесных элементов «ДОН» и «СТРОЙ», выполненных в две строки под изобразительным элементом. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, черный, бордо. Правовая охрана товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству № 187777 действует в отношении услуг 35 и 37 классов МКТУ с указанием словесного элемента «СТРОЙ» в качестве неохраняемого элемента знака [7].

При оценке охраноспособности заявленного обозначения необходимо учитывать следующее.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным является словесный элемент, поскольку именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, именно благодаря словесному элементу обозначение запоминается потребителем.

При этом словесные элементы «EXPO» и «CENTRE», как справедливо отмечено в заключении по результатам экспертизы и не оспаривается заявителем, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, основным «сильным» элементом заявленного обозначения, обуславливающим его индивидуализирующую способность, является словесный элемент «DON», представляющий собой транслитерацию буквами латиницы слова «ДОН» (Дон – река в Европейской части Российской Федерации (см. Большой энциклопедический словарь, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/122478>), Don – в том числе, геогр. Дон, см. <https://translate.academic.ru/Don/xx/ru/>).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [4] показал следующее.

Товарные знаки [1] – [4], принадлежащие одному лицу, в качестве единственного словесного элемента содержат слово «ДОН», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Изобразительные элементы данных знаков являются второстепенными, не несут существенной индивидуализирующей нагрузки.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [4] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав основных элементов «DON»/ «ДОН».

Графические отличия сравниваемых обозначений носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического и семантического критериев сходства. Высокая степень сходства доминирующих элементов приводит к ассоциированию заявленного обозначения с товарными знаками [1] – [4].

Что касается однородности товаров и услуг, приведенных в сравниваемых перечнях, то коллегией рассмотрен перечень товаров и услуг, в отношении которых оспариваемым решением Роспатента отказано в регистрации заявленного обозначения. Анализ однородности этих услуг и услуг, приведенных в перечнях знаков [1] – [4] показал следующее.

Заявленные товары 16 класса МКТУ однородны товарам 16 класса МКТУ, приведенным в перечнях свидетельств №№ 204877, 239882 и 398292, поскольку они либо совпадают (*авторучки, альбомы, афиши, билеты, блокноты, брошюры, буклеты, бюллетени информационные, газеты, журналы, издания печатные, календари, каталоги, книги, папки для документов; плакаты; приборы письменные; продукция печатная; проспекты; упаковки для бутылок картонные или бумажные; флаги бумажные; фотографии [отпечатанные]; этикетки, за исключением текстильных*) либо относятся к общим родовым наименованиям товаров «*писчебумажные товары*» (*блокноты с отрывными листами; листовки; флаеры*) и «*печатная продукция*» (*издания периодические*), в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков, либо однородны канцелярским принадлежностям (в частности, подставкам), имеющимся в перечне

знаков [2] и [3] (заявленные товары «подставки для ручек и карандашей, подставки для фотографий»).

Заявленные услуги 35 класса МКТУ, в большинстве своем, совпадают (называют одни и те же понятия) с услугами, указанными в перечнях товарных знаков [1] – [4], в частности, к совпадающим услугам относятся следующие: *агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление гостиничным бизнесом; услуги манекенистов для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги фотокопирования.*

Часть заявленных услуг 35 класса МКТУ группируются по общим признакам в родовые группы услуг «услуги рекламные» (*написание текстов рекламных*

сценариев; организация показов мод в рекламных целях; оформление рекламных материалов; производство рекламных фильмов; рассылка рекламных материалов; реклама наружная; прокат рекламных щитов; телемаркетинг), «исследование рынка» (исследования конъюнктурные; маркетинг), «услуги по прокату оборудования» (прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования), «информационно-справочные услуги» (предоставление деловой информации через веб-сайты; систематизация информации в компьютерных базах данных; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов). При этом перечни противопоставленных знаков [1] – [4] содержат услуги, относящиеся к этим же родовым группам (например, реклама, продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат торговых автоматов (35 класс МКТУ, знак [3]) и прокат автоматов торговых (42 класс МКТУ, знак [1]), информация деловая, поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц] и т.д.), что свидетельствует об их однородности по роду, назначению, кругу потребителей.

Все заявленные услуги 36 класса МКТУ являются услугами, связанными с недвижимостью, с организацией денежных сборов, а также включают услугу «инвестирование». Эти услуги однородны аналогичным услугам, связанным с недвижимостью, и организацией денежных сборов, инвестированием, имеющимся в перечнях свидетельств №№ 239882 и 389292 (знаки [2] и [3]).

Большинство услуг 39, 41 и 43 классов МКТУ в сравниваемых перечнях совпадают (39 класс МКТУ: *«аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; доставка товаров; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; перевозка грузовым автотранспортом; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; переноска грузов; прокат морозильных камер; работы погрузочно-разгрузочные; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги транспортные; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов»*; 41 класс МКТУ: *«видеосъемка; дискотеки; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; организация балов;*

организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; развлечение гостей; фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы»; 43 класс МКТУ: «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; услуги баров»).

Услуга «аренда крытых стоянок для транспортных средств» однородна по назначению, условиям оказания, кругу потребителей услуге «аренда мест для стоянки автотранспорта», указанной в перечне знака [3].

Услуги «логистика транспортная; перевозка ценностей под охраной» являются транспортными услугами, услуга «информация о движении» является вспомогательной, связанной с транспортными услугами. Эти услуги однородны, в частности, услугам «услуги транспортные», «информация по вопросам перевозок», «перевозка ценностей в бронированном транспорте», имеющимся в перечне знака [3], так как совпадают по роду, назначению и кругу потребителей.

«Услуги по упаковке подарков» совпадают по виду, назначению с услугами «упаковка товаров», которые имеются в перечнях знаков [2] и [3], следовательно, могут быть признаны однородными.

Услуги 41 класса МКТУ заявленного перечня «бронирование билетов на зрелищные мероприятия» и «услуги устных переводчиков» однородны услугам «бронирование билетов на спектакли» и «услуги переводчиков», указанным в перечне свидетельства № 389292, поскольку раскрывают синонимичные понятия.

Услуга «организация и проведение образовательных форумов не виртуальных» 41 класса МКТУ однородна услугам, связанным с образованием:

«информация по вопросам воспитания и образования», «ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]», «услуги образовательно-воспитательные», а также организаторским услугам: «организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций» и т.д., в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака [3], поскольку эти услуги имеют одно назначение и один источник происхождения.

Услуги *«организация показов мод в развлекательных целях»* относятся к развлекательным услугам, имеющимся в перечнях противопоставленных знаков [1], [2], [3] и [4] (например, организация развлечений на базах отдыха, развлечение гостей, организация конкурсов учебных или развлекательных, информация по вопросам развлечений), следовательно, соотносятся с ними как вид-род.

Заявленная услуга *«прокат осветительной аппаратуры»* 43 класса МКТУ однородна услуге *«прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий»* 41 класса МКТУ, имеющейся в перечне знака [3], поскольку представляет собой одну ту же услугу.

Услуги *«бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах»* 43 класса МКТУ однородны услуге *«агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]»* по виду, условиям оказания, кругу потребителей.

Услуга *«прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды»* 43 класса МКТУ является сопутствующей услугам общественного питания, снабжения продовольственными товарами, в отношении которых действует правовая охрана знаков [1] – [3] (например, услуги 42 и 43 классов МКТУ *«обслуживание баров», «буфеты», «снабжение продовольственными товарами»*).

Услуга *«рестораны самообслуживания»* является видовым понятием по отношению к услугам *«рестораны»*, имеющимся в перечнях знаков [1], [2], [3], следовательно, эти услуги являются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1] – [4] в отношении всего рассматриваемого перечня товаров и услуг, поэтому не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ сходства заявленного обозначения и товарного знака [5] показал следующее.

В противопоставленном товарном знаке [5] графически выделен словесный элемент «ДОН». Слово «НОВЫЙ» выполнено значительно меньшим шрифтом, расположено внутри буквы «О», что позволяет рассматривать слова противопоставленного знака [5] не только в качестве словосочетания, но и по отдельности.

С точки зрения смыслового восприятия, словесный элемент «ДОН» противопоставленного знака [5] является ведущим, формирует определенные образы и ассоциации, которые не меняются существенным образом при добавлении к нему прилагательного «НОВЫЙ» (новый – 1. впервые созданный или сделанный, появившийся или возникший недавно, взамен прежнего, вновь открытый; 2. относящийся к ближайшему прошлому или к настоящему времени (*новая история*); 3. недостаточно знакомый, малоизвестный (см. Толковый словарь Ожегова, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 1949-1992, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/127982>).

Графические особенности, присущие заявленному обозначению и противопоставленному товарному знаку, носят второстепенный характер, не приводят к отсутствию ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Ввиду изложенного, фонетическое и семантическое тождество основных элементов сравниваемых обозначений приводит к выводу об их сходстве.

Что касается однородности услуг 36 класса МКТУ, то заявленные услуги, связанные с недвижимостью, в сравниваемых перечнях совпадают или относятся к данной общей родовой группе, являются взаимодополняемыми, имеют одно назначение и круг потребителей. При индивидуализации данных услуг сравниваемыми обозначениями существует вероятность представления о происхождении данных услуг из одного коммерческого источника.

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 405886 в отношении однородных услуг, связанных с недвижимостью (аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; взыскание арендной платы; управление недвижимостью).

Анализ сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 450942 (знака [б]) показал, что они являются сходными за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов «DON»/«Дон».

При этом в противопоставленном знаке [б] элемент «Дон» является единственным, что обеспечивает полное фонетическое вхождение противопоставленного знака в заявленное обозначение.

Графически знак [б] имеет незначительные шрифтовые особенности выполнения первой буквы «Д», что не оказывает существенного влияния на запоминание знака.

Следовательно, фонетического и семантического тождества достаточно для установления сходства сравниваемых обозначений.

Что касается однородности услуг, приведенных в заявленном перечне, и услуг, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака [б], то необходимо отметить следующее.

Заявленные услуги *«консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; управление гостиничным бизнесом; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* являются бизнес-услугами, оказываются третьим лицам-предпринимателям, включают управленческую деятельность, консультации. Данные услуги однородны услугам «менеджмент в сфере бизнеса по сварочному оборудованию» 35 класса МКТУ, которые также относятся к бизнес-услугам, что обуславливает их однородность по виду, назначению и кругу потребителей.

С учетом сказанного, знак [6] препятствует регистрации заявленного обозначения в отношении приведенного в предыдущем абзаце перечня услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 187777 (знак [7]) показал следующее.

Противопоставленный знак [7], также как и заявленное обозначение, содержит помимо слова «ДОН»/«DON» дополнительные словесные и изобразительные элементы.

Вместе с тем необходимо учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.


Следовательно, в данном случае важно установить, какие именно элементы сравниваемых обозначений сходны/не сходны, какова роль того или иного сходного элемента в комбинированном обозначении.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит 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.

В противопоставленном знаке [7] изобразительный элемент в виде объемных геометрических фигур, ассоциирующихся с построенными зданиями, в совокупности с неохраемым словом «строй», несут описательную смысловую нагрузку, указывая на сферу деятельности правообладателя, что согласуется с перечнем услуг, перечисленных в свидетельстве № 187777. Таким образом, доминирующим элементом противопоставленного товарного знака является именно словесный элемент «Дон».

Что касается заявленного обозначения, то, как указывалось выше, основным элементом является словесный элемент «Don», поскольку именно благодаря ему обозначение выполняет индивидуализирующую функцию. Изобразительный



элемент «  » в заявленном обозначении в виде изогнутых фигур в комбинации всего обозначения производит впечатление первых букв слов «Don» и «Centre», выполняя второстепенную роль с точки зрения запоминания знака потребителем.

С учетом сказанного, следует констатировать фонетическое и смысловое тождество основных «сильных» элементов сравниваемых обозначений. При этом фонетическое сходство может быть достаточным для вывода о возможности смешения сопоставляемых знаков, так как именно благодаря сходному звучанию они создают сходное впечатление.

Графические элементы сравниваемых знаков отличаются, однако, превалирует в данном случае фонетический и смысловой факторы сходства.

Таким образом, коллегия приходит к выводу об ассоциировании заявленного обозначения и знака [7] друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Что касается однородности услуг, имеющих в перечнях заявки № 2016731997 и свидетельства № 187777, то коллегией установлено следующее.

Приведенные в перечне знака [7] услуги 35 класса МКТУ представляют собой широкие наименования услуг: реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба.

Анализ заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ показывает, что он содержит услуги, которые охватываются приведенными широкими понятиями, в частности: *заявленные услуги «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов;*

радиореклама; 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; телемаркетинг; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров» однородны услуге «реклама»; услуги «консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; управление гостиничным бизнесом; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» однородны услугам «менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба».

При установлении однородности учитывалось отнесение услуг к общим родовым группам, их назначение, круг потребителей и условия оказания.

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 187777 в отношении части перечисленных выше услуг 35 класса МКТУ.

Резюмируя все вышеизложенное, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 36, 39, 41, 43 классов МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ (*агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; написание текстов рекламных*

сценариев; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; 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 стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; 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; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; телемаркетинг; управление гостиничным бизнесом; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги фотокопирования), следовательно, нет оснований для изменения решения Роспатента от 21.12.2017.

Следует отметить, что приобретение обозначением дополнительной различительной способности не опровергает наличие «старших прав» у правообладателей противопоставленных знаков на сходные до степени смешения товарные знаки (знаки обслуживания).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.02.2018, оставить в силе решение Роспатента от 21.12.2017.