

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.12.2022, поданное ООО «ЗНАТОКИ», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021721057, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака
«**Znatoki**» по заявке № 2021721057, поданной 09.04.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.10.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении испрашиваемых услуг 36, 37, 44, 45 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных услуг 35, 41, 42 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:



- «**ЗНАТОКИ**» по свидетельству №735016 с приоритетом от 10.12.2018, зарегистрированным на имя ООО «ЗНАТОКИ», г. Новосибирск, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

- «ЗНАТОК» по свидетельству №242651 с приоритетом от 25.12.2001 (срок действия исключительного права продлен до 25.12.2031), зарегистрированным на имя ООО «ЗНАТОК ПЛЮС», Москва, в отношении однородных услуг 41, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 12.12.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.10.2022, отметив, что правообладатель товарного знака «ЗНАТОК» по свидетельству №242651 выразил согласие с регистрацией товарного знака по заявке №2021721057 на имя заявителя для услуг 41 и 42 классов МКТУ, перечисленных в письме-согласии.

Принимая во внимание наличие письма-согласия и то, что знаки не являются тождественными, противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №242651 может быть снято.

Ряд услуг 35 класса МКТУ заявленного перечня не является однородными услугам 35 класса МКТУ, представленным в перечне товарного знака по свидетельству №735016.

А именно, в отношении таких услуг 35 класса МКТУ испрашиваемого перечня, как «реклама; офисная служба; анализ себестоимости; аудит, включенный в 35 класс; обработка текста; оценка коммерческой деятельности; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; фотокопирование; подготовка рыночных отчетов и результатов исследований; ведение судебной бухгалтерии; услуги бухгалтерские судебные; услуги административные, связанные с управлением судебными делами» заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как указанные услуги и услуги 35

класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №735016, не являются однородными.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 13.10.2022 и в дополнение к услугам 36, 37, 44, 45 классов МКТУ, в отношении которых Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака, также зарегистрировать товарный знак по заявке №2021721057 в отношении следующего уточненного перечня услуг 35, 41, 42 классов МКТУ:

35 - реклама; офисная служба; анализ себестоимости; аудит, включенный в 35 класс; обработка текста; оценка коммерческой деятельности; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; фотокопирование; подготовка рыночных отчетов и результатов исследований; ведение судебной бухгалтерии; услуги бухгалтерские судебные; услуги административные, связанные с управлением судебными делами;

41 - организация и проведение конференций по правовым вопросам и экспертизе; организация и проведение семинаров по правовым вопросам и экспертизе; услуги образовательные по правовым вопросам и экспертизе; услуги переводчиков; формирование цифрового изображения; фотографирование;

42 - услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; анализ компьютерных систем; анализ химический; архитектура; аутентификация произведений искусств; восстановление компьютерных баз данных; инжиниринг; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области химии; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по вопросам архитектуры; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; межевое дело; обзоры в области геологии; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование

компьютерных систем; разведка геологическая; разработка планов в области строительства; услуги в области химии;; экспертиза инженерно-техническая; услуги по организации и проведению испытаний, разработке методик и программ испытаний; проведение товароведческой экспертизы; трасологическая экспертиза; транспортно-трасологическая экспертиза; автотехническая экспертиза; почерковедческая экспертиза; автороведческая экспертиза; лингвистическая экспертиза; техническая экспертиза документов; определение давности изготовления документов; баллистическая экспертиза; экспертиза холодного оружия; экспертиза взрывчатых веществ и взрывных устройств; техническая экспертиза; строительно-техническая экспертиза; фото-техническая экспертиза; фоноскопическая экспертиза; экспертиза видеозаписей; физико-химическая экспертиза; химическая экспертиза; искусствоведческая экспертиза; экспертные исследования; исследование почерка и подписей; исследование письменной речи; исследование реквизитов документов; исследование материалов документов; исследование фотографических изображений и технических средств, используемых для их изготовления; исследование фотографических материалов; исследование следов человека; исследование следов орудий, инструментов, механизмов, транспортных средств; исследование голоса и звучащей речи; исследование звуковой среды, условий, средств, материалов и следов звукозаписей; исследование видеоизображений, условий, средств, материалов и следов видеозаписей; исследование огнестрельного оружия и патронов к нему; исследование следов и обстоятельств выстрела; исследование холодного оружия; исследование взрывчатых веществ, продуктов и следов их взрыва; исследование боеприпасов, взрывных устройств и следов их взрыва; исследование порохов, пиротехнических составов и следов их сгорания; исследование волокнистых материалов и изделий из них; исследование лакокрасочных материалов и покрытий; исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; исследование изделий из металлов и сплавов; исследование изделий из стекла и керамики, силикатных строительных материалов; исследование спиртосодержащих жидкостей; исследование изделий из резин, пластмасс и других полимерных материалов;

исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия; исследование технического состояния транспортных средств; исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происшествия; транспортно-трассологическая диагностика; исследование проектной документации, строительных объектов в целях установления их соответствия требованиям специальных правил; исследования земельных участков с целью определением межевых границ и установления их соответствия фактическим границам; исследование промышленных товаров, в том числе с целью проведения их оценки; исследование транспортных средств, в том числе с целью их оценки; исследование информационных компьютерных средств; исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов; исследование экологического состояния объектов; услуги по экологической экспертизе; экспертиза товаров для контроля качества; экспертиза технических проектов в области строительства; биохимические исследования; исследование нефти; исследования археологические; исследования биотехнологические; исследования гидрологические; исследования медицинские; исследования научные; исследования подводные; исследования фармацевтические; лабораторные исследования; научные исследования; анализ для нефтяного исследования; биологические и химические исследования; исследование в области компьютерного оборудования; исследования в области архитектуры; исследования в области градостроительства; исследования в области информационных технологий; исследования в области коммуникационных технологий; исследования области материаловедения; исследования в области материаловедения и электротехники; исследования в области сварки; исследования в области строительства зданий; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования в области фармакогенетики; исследования в области экологии; исследования в области электротехники; исследования в пищевой сфере; исследования в сфере машиностроения; исследования в сфере полупроводниковых технологий; исследования в сфере сельского хозяйства; исследования технические в области мотоспорта; исследования технические в сфере авиации; консультирование в

области промышленных исследований; консультирование в области научных исследований; лабораторные исследования в области химии; подготовка отчетов о технических исследованиях; проведение исследований по техническим проектам; исследования научно-технические в области патентного картирования; исследования научно-технические в области стихийных бедствий; подготовка отчетных материалов, относящихся к научным исследованиям; подготовка отчетных материалов, относящихся к технологическим исследованиям; тестирование, инспектирование и исследования в области фармацевтики, косметики и продовольствия; услуги по тестированию и исследованиям в сфере гражданского строительства; услуги по тестированию и исследованиям, относящимся к механизмам, аппаратам и инструментам; консультации, касающиеся технических исследований в области продуктов питания и напитков; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти.

Корреспонденцией, поступившей 19.12.2022, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №242651 (1).

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

С учетом даты подачи (09.04.2021) заявки №2021721057 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2021721057 представляет собой

словесное обозначение «**Znatoki**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, которое начинается с заглавной буквы «Z».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для услуг 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45 классов МКТУ.

В отношении услуг 36, 37, 44, 45 классов МКТУ Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака.

В отношении заявленных услуг 35, 41, 42 классов МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствуют принадлежащие иным лицам товарные знаки



«**ЗНАТОКИ**» по свидетельству №735016 и «**ЗНАТОК**» по свидетельству №242651.

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, которое обусловлено фонетическим и семантическим тождеством/сходством словесных элементов «Znatoki»/«Знатоки»/«Знаток», которые являются единственным, либо основным индивидуализирующим элементом в составе сравниваемых обозначений.

Кроме того, заявитель не оспаривает однородность услуг 41, 42 классов МКТУ, представленных в их перечнях заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №242651.

В отношении противопоставления в виде товарного знака по свидетельству №242651 в возражении заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом решения от 13.10.2022.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленного знака «**ЗНАТОК**» по свидетельству №242651, в котором ООО «**ЗНАТОК ПЛЮС**», Москва, не возражает против регистрации товарного знака по заявке № 2021721057 в отношении перечисленных в письме-согласии услуг 41, 42 классов МКТУ на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №242651 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя.

Следовательно, товарный знак по заявке №2021721057 может быть зарегистрирован в объеме уточненного перечня услуг 41, 42 классов МКТУ.

Заявитель оспаривает однородность услуг 35 класса МКТУ испрашиваемого перечня и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №735016.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ *«реклама; офисная служба; анализ себестоимости; аудит, включенный в 35 класс; обработка текста; оценка коммерческой деятельности; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; фотокопирование; подготовка рыночных отчётов и результатов исследований; ведение судебной бухгалтерии; услуги бухгалтерские судебные; услуги административные, связанные с управлением судебными делами».*

Товарный знак по свидетельству №735016 зарегистрирован в отношении товаров 35 класса МКТУ *«информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; организация подписки на газеты для третьих лиц; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; продажа аукционная; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление*

процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги субподрядные [коммерческая помощь]».

В испрашиваемом перечне присутствует услуга 35 класса МКТУ «реклама», которая является однородной услугам 35 класса МКТУ *«информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; продажа аукционная; управление процессами обработки заказов товаров»*, представленным в перечне противопоставленного товарного знака. Перечисленные услуги представляют собой комплекс мероприятий, направленных на увеличение спроса, относятся к продвижению продукции/маркетингу, в связи с чем являются однородными услугам по рекламе.

Услуга 35 класса МКТУ *«оценка коммерческой деятельности; услуги административные, связанные с управлением судебными делами»* испрашиваемого перечня и услуги 35 класса МКТУ *«информация деловая, посредничество коммерческое [обслуживание]; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги субподрядные [коммерческая помощь]*», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №735016, являются однородными, поскольку относятся к общему роду бизнес-услуг, которые имеют совпадающий круг потребителей и одинаковые условия оказания.

Остальные услуги 35 класса МКТУ испрашиваемого перечня *«офисная служба; анализ себестоимости; аудит, включенный в 35 класс; обработка текста; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; фотокопирование; подготовка рыночных отчетов и результатов исследований; ведение судебной бухгалтерии; услуги бухгалтерские судебные»*, относящиеся не являются однородными услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне регистрации №735016, поскольку относятся к услугам иного вида и назначения.

Так, вышеперечисленные услуги испрашиваемого перечня относятся к конторским и секретарским услугам, услугам в области бухгалтерского учета, тогда как в перечне противопоставленного знака фигурируют информационно-справочные услуги, услуги в сфере бизнеса, услуги по продвижению товаров.

Таким образом, для части заявленных услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №735016 ввиду отсутствия однородности сопоставляемых услуг, то есть соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное, товарный знак по заявке №2021721057 может быть зарегистрирован в отношении части услуг 35 класса МКТУ *«офисная служба; анализ себестоимости; аудит, включенный в 35 класс; обработка текста; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; фотокопирование; подготовка рыночных отчётов и результатов исследований; ведение судебной бухгалтерии; услуги бухгалтерские судебные»*, а также для всех указанных в письме-согласии (1) услуг 41, 42 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 12.12.2022, изменить решение Роспатента от 13.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021721057.