

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 12.09.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Окользиным Дмитрием Николаевичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022707801, при этом установила следующее.

УМЕЛЫЕ РУКИ

Словесное обозначение «»
по заявке № 2022707801 с приоритетом от 09.02.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 10.08.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022707801 в отношении заявленных услуг как несоответствующему требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение сходно до степени

Оч. умелые ручки

смешения с товарным знаком « » по свидетельству №175478 с приоритетом от 24.12.1998 (правовая охрана продлена до 24.12.2028), зарегистрированным на Общества с ограниченной ответственностью "АВМ Брэнд", Москва, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.09.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- фонетические различия сравниваемых обозначений обусловлены наличием части «Оч.» перед словом «умелые» в товарном знаке № 175478, из-за которой, при произношении словесного элемента, часть «Оч.» и слово «умелые» сливаются в единое слово «Очумелые» и так воспринимаются потребителем на слух, тогда как в заявленном обозначении слышится и произносится именно слово «УМЕЛЫЕ»;

- слово «руки» в товарном знаке № 175478 использовано в форме диминутива (уменьшительная форма) - «ручки», а в заявленном обозначении использовано слово «РУКИ»;

- при визуальном восприятии потребитель сделает основной акцент на часть «Оч.» перед словом «умелые», которая отсутствует в заявленном обозначении. Различия в написании слов «ручки» и «РУКИ» сравниваемых обозначений создает дополнительные визуальные различия;

- сравниваемые обозначения имеют семантические отличия, так словосочетание «УМЕЛЫЕ РУКИ» из заявленного обозначения можно

трактовать как символ трудолюбия или трудящегося человека, а словосочетание «Очумелые ручки» воспринимается как шутливая характеристика какого-либо вида деятельности или личности;

- словесный элемент товарного знака № 175478 явно отсылает к названию рубрики «Очумелые ручки» из телепередачи «Пока все дома», выходившей на Первом канале с 1992 по 2017 гг., тогда как заявленное обозначение не вызывает ассоциаций с данной рубрикой;

- сравниваемые услуги 35 класса МКТУ отличаются видом и назначением, а также имеют разный круг потребителей, в связи с чем не являются неоднородными;

- заявитель считает, что отказ в регистрации заявленного обозначения ущемляет его права и интересы, как субъекта малого предпринимательства, что идет вразрез со стратегией развития малого предпринимательства, которая выражена в форме национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного Президентом Российской Федерации.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.02.2022) поступления заявки №2022707801 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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 пунктом 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.

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 пункте 42 Правил, 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 по заявке № 2022707801

УМЕЛЫЕ РУКИ

заявлено обозначение «**УМЕЛЫЕ РУКИ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Оч. умелые ручки

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству №175478 выполнен стандартным шрифтом буквами русского с заглавной буквой «О» и знаком «.». Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного ему знака показал следующее.

С учетом того факта, что в противопоставленный товарный знак входит символ «.», то фонетически, данный символ разделяет звуковой ряд слов на [ОЧ] (пауза) [УМЕЛЫЕ], [РУКИ]. Кроме того, данный символ способен восприниматься в качестве традиционного обозначения сокращения. Таким образом, довод заявителя о том, что противопоставленный товарный знак воспринимается в значении «очумелые ручки» не исключает восприятия данного обозначения и воспроизведения потребителем данных элементов отдельно как указано выше.

Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака обусловлено совпадением большинства звуков [У, М, Е, Л, Ы, Е] и [Р, У, К, И] расположенных в одинаковой последовательности. Различие в начальных звуках [О, Ч] и в звуке [Ч], расположенного в конце противопоставленного обозначения, не приводит к выводу о фонетическом несхождении. Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ на семантическое сходство (см. словарно-справочные источники <https://dic.academic.ru/> Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.) показал, что сравниваемые обозначения включают одни и те же слова «умелые» (где: «умелый» имеет значение обладающий умением, обнаруживающий умение, искусный) и «руки» / «ручки» (где: «ручки», деминутив от слова «руки» множественного числа слова «рука» - одна из двух верхних конечностей человека от плеча до

кончиков пальцев, а также от запястья до кончиков пальцев), что свидетельствуют об одних те же заложенных идеях связанных с трудолюбивым человеком, обладающим незаурядными способностями. При этом коллегия отмечает, что включение элемента «Оч.» в противопоставленный товарный знак может восприниматься и в значении сокращения от слова «очень», что приводит к усилению значения слов «умелые руки». Таким образом, сравниваемые обозначения являются семантически сходными.

Графически сравниваемые обозначения следует признать сходными ввиду использования одного алфавита (русского).

На основании вышеизложенного коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства сравниваемых обозначений ввиду наличия фонетического, семантического и графического сходства их индивидуализирующих элементов.

В результате анализа однородности услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака установлено, что испрашиваемые услуги *«оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение коммерческих мероприятий; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле*

произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; посредничество коммерческое; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов», которые относятся к услугам по продвижению и реализации товаров, являются однородными противопоставленным услугам 35 класса МКТУ «*реклама; выпуск рекламных материалов; организация выставок, ярмарок для коммерческих или рекламных целей; аукционная продажа; демонстрация товаров; агентства по импорту-экспорту; реклама телевизионная; выпуск, прокат рекламных материалов; сбыт товара через посредников*», поскольку сравниваемые услуги соотносятся как род-вид услуг (услуги продвижения и распространения товаров), имеют одну и ту же цель (комплекс услуг направленный на доведение продукта до конечного потребителя) и круг потребителей, маркированные сходными обозначениями могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

Испрашиваемые услуги «*согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц*» входят в комплекс услуг оказываемых при управлении и ведении административной деятельности в сфере бизнеса, являются однородными противопоставленным услугам 35 класса МКТУ «*менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса*», поскольку соотносятся как род-вид услуг, имеют один и тот же круг потребителей и условия реализации, могут быть сопутствующими.

Маркированные сходными обозначениями услуги могут быть смешаны в гражданском обороте.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.09.2022, оставить в силе решение Роспатента от 10.08.2022.