

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, рассмотрела возражение, поступившее 18.10.2021. Данное возражение подано Лапшиным К.А., Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021757167, при этом установлено следующее.

Заявка №2021757167 на регистрацию словесного товарного знака «RESUMESHKA» была подана на имя заявителя 08.09.2021 в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 23.09.2022 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021757167 в отношении услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; 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; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и

медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPS;

услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; экспертиза деловая». В отношении всех товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ, а также иной части заявленных услуг 35 класса МКТУ Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее-решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, в частности, указывается, что заявленное обозначение «RESUMESHKA», выполнено транслитерацией латинскими буквами, которые не придают качественно иного уровня восприятия заявленному обозначению, тем самым квалифицируется экспертизой как уменьшительно-ласкательное от «РЕЗЮМЕ» - документ, содержащий информацию о навыках, опыте работы, образовании и другой относящейся к делу информации, обычно требуемый при рассмотрении кандидатуры человека для найма на работу (см., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/30825>).

Таким образом, словесный элемент «RESUMESHKA», в силу заложенного семантического значения, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует часть заявленных услуг 35 класса МКТУ, а

именно: «бюро по найму; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; написание резюме для третьих лиц; тестирование психологическое при подборе персонала», а именно указывает на их назначение.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «REZUME», зарегистрированным под №842558, с приоритетом от 03.11.2020, на имя Лисицина В.В., Россия, в отношении однородных товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- если провести транслитерацию слова “резюмешка” на различных сайтах, то можно убедиться, что оно имеет иную транслитерацию – «rezyumeshka», «rezjumeshka» и т.д. Если провести обратную транслитерацию на русский язык слова “RESUMESHKA”, то выдаются результаты – «ресумешка», «ресумесхка»;

- отсутствуют какие-либо упоминания слова “RESUMESHKA” в текстах СМИ;

- ни одно лицо не обязано указывать на однородных услугах 35 класса МКТУ обозначение “RESUMESHKA”;

- таким образом, обозначение “RESUMESHKA” воспринимается потребителями исключительно как фантазийный элемент, не имеющий какого-либо значения и никак не характеризующий заявленные услуги 35 класса МКТУ;

- обозначение “RESUMESHKA”, очевидно, не является простой геометрической фигурой, линией, числом, буквой. Обладает словесным характером, воспринимается как слово. Не является общепринятым наименованием, реалистическим или схематическим изображением товаров, общепринятым символом, термином или условным обозначением. Ниоим образом не характеризует услуги 35 класса МКТУ;

- утрата различительной способности в отношении заявленных услуг экспертизой не доказана, слово “RESUMESHKA” не входило во всеобщее употребление для обозначения каких бы то ни было товаров или услуг;

- следовательно, заявленное обозначение способно выполнять основную функцию знака обслуживания индивидуализировать услуги конкретного лица;

- практикой Роспатента подтверждается регистрация обозначений, являющихся уменьшительно-ласкательными формами от описательных слов (свидетельства №504303, №515425, №492099, №795191);

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным ему товарным знаком;

- заявленное обозначение является фантазийным словом, не имеющим какого-либо значения. Противопоставленный знак “REZUME” несмотря на написание через букву “Z” будет восприниматься как слово “RESUME”, имеет значения: 1) возобновлять, продолжать; 2) подводить итог; 3) резюме; 4) сводка, конспект;

- звуковой состав гласных и согласных звуков сравниваемых обозначений совершенно непохож, обозначения состоят из разного количества слогов и звуков, отсутствуют совпадающие слоги. Нельзя говорить ни о каком фонетическом вхождении одного обозначения в другое. Обозначения имеют два совпадающих звука ([p] и [м]), при этом звук [м] занимает разное положение в обозначениях – в обозначении “RESUMESHKA” он расположен в середине, а в знаке “REZUME” находится в конце. Исходя из перечисленного, можно с уверенностью сказать, что обозначения являются разными по фонетическому критерию;

- и заявленное обозначение, и противопоставленный знак № 842558 являются словесными, поэтому графический критерий при сравнении не применяется.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от “27” июня 2022 по заявке №2021757167;
2. Ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от “22” июля 2022 по заявке №2021757167;
3. Решение о регистрации от “23” сентября 2022 по заявке № 2021757167.

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи (08.09.2021) заявки №2021757167 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 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. 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, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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. 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. 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).

Заявленное обозначение «RESUMESHKA» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

Заявленное обозначение «RESUMESHKA» отсутствует в словарях основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru). Вместе с тем, коллегия соглашается с доводом, приведенным в решении Роспатента, о том, что словесный элемент «RESUMESHKA» воспринимается в качестве варианта написания буквами латинского алфавита слова «резюмешка», то есть в качестве его эквивалента. По мнению коллегии указанное восприятие обусловлено тождественностью звучания словесных элементов «resumeshka» и «резюмешка». Ссылки заявителя на сайты с иной транслитерацией словесного элемента «resumeshka» не опровергают сделанного выше вывода о возможности их тождественного прочтения.

Следует отметить, что словесный элемент «резюмешка» является уменьшительно-ласкательным от слова «резюме» - документ, содержащий информацию о навыках, опыте работы, образовании и другой относящейся к делу информации, обычно требуемый при рассмотрении кандидатуры человека для найма на работу (см. www.dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/30824).

Таким образом, заявленное обозначение напрямую, без домысливаний характеризует заявленные услуги 35 класса МКТУ «бюро по найму; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; написание резюме для третьих лиц; тестирование психологическое при подборе персонала», относящихся к кадровым услугам, путем указания на их назначение. Следовательно, заявленное обозначение для приведенных выше услуг не обладает различительной способностью и не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы заявителя о том, что заявленное обозначение не является простой

геометрической фигурой, линией, числом, буквой, общепринятым наименованием, реалистическим или схематическим изображением товаров, общепринятым символом, термином или условным обозначением, не вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, не могут быть приняты во внимание при рассмотрении настоящего возражения, поскольку приведенные основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака отсутствовали в решении Роспатента.

Что касается ссылок заявителя на товарные знаки по свидетельствам №504303, №515425, №492099, №795191, то они касаются иных обозначений, существенным образом отличающихся от заявленного обозначения, в связи с чем не могут свидетельствовать об охраноспособности словесного обозначения «RESUMESHKA».

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ему был противопоставлен товарный знак «REZUME», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана противопоставленному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ.

Фонетический анализ словесных обозначений «RESUMESHKA» и «REZUME» показал их близкое звучание, которое обусловлено тождеством пяти начальных букв «R», «E», «U», «M», «E», расположенных в одинаковой последовательности. Более того, коллегия усматривает высокую вероятность одинакового прочтения букв «S» и «Z». Изложенное приводит к выводу о высокой вероятности одинакового прочтения шести букв «R», «E», «Z», «U», «M», «E», составляющих заявленное обозначение и противопоставленный ему знак, что свидетельствует о фонетическом вхождении товарного знака по свидетельству №842558 в заявленное обозначение.

Несмотря на отсутствие лексических значений словесных элементов «RESUMESHKA» и «REZUME» в словарях основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru), они способны вызывать одинаковые ассоциации при их восприятии, связанные со словом резюме. Указанные ассоциации обусловлены созвучностью их произношения «REZUME», «RESUMESHKA» с русскими словами

«резюме», «резюмешка». Довод возражения о восприятии противопоставленного знака «REZUME» в качестве английского слова «RESUME», которое имеет значение «возобновлять, продолжать; подводить итог; резюме; сводка; конспект», ничем не подтвержден. Вместе с тем, даже с учетом изложенного восприятия, возможно его одинаковое смысловое восприятие с заявленным обозначением.

С точки зрения графического фактора восприятия сравниваемые обозначения характеризуются сходством, которое обусловлено исполнением заявленного обозначения и противопоставленного ему знака заглавными буквами латинского алфавита, написание графем «R», «E», «U», «M», «E» полностью совпадает.

Обобщая вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака. Как было установлено выше, сравниваемые обозначения характеризуются высокой степенью фонетического сходства, способностью сравниваемых обозначений вызывать одинаковые ассоциации при их восприятии, а также их близким графическим исполнением.

Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован противопоставленный товарный знак, относятся к одним родовым группам - оборудование контрольно-измерительное и сигнальное, оборудование оптическое, оборудование для записи и воспроизведения информации, автоматы и вычислительное оборудование, оборудование компьютерное, аксессуары для него и продукты программные, оборудование для обеспечения дистанционной связи, принадлежности и аксессуары для него, оборудование электро- и радиотехническое, оборудование печатное и копировальное, оборудование для научных целей, оборудование защитное и спасательное, оборудование для управления и регулирования, приборы навигационные, оборудование для рентгенографии, приборы и средства для обучения. Сравнимые группы товаров могут исходить из единого источника происхождения и реализовываться совместно.

Услуги 38 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного ему знака идентичны или соотносятся как «род-вид», что свидетельствует об их

однородности. Сравнимые виды товаров могут быть оказаны одним лицом в отношении одного круга потребителей.

Представление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 42 класса МКТУ, которые совпадают или в высокой степени однородны услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака ввиду их соотнесения как «род-вид». Следовательно, сравниваемые услуги являются однородными, могут оказываться одним предприятием и быть сопутствующими, взаимодополняемыми.

Однородность товаров и услуг 09, 38 и 42 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака в возражении не оспаривается.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров и услуг, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров и услуг, является

достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.11.2022, оставить в силе решение Роспатента от 23.03.2022.