

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 16.02.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лоялти», г. Кострома, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020750874, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**УДАЧА**» по заявке № 2020750874 с приоритетом от 16.09.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, услуг 35, 36, 41 классов МКТУ.

Роспатентом 06.02.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020750874 в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ и части услуг 41 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35, 36 и части услуг 41 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

Удача

- с товарными знаками « **Удача** » по свидетельству №209814 (1) с приоритетом от 04.10.1999 (срок действия продлен) и « **УДАЧА** » по свидетельству №856871 (2) (№ заявки 2020716863 приоритет от 03.04.2020) зарегистрированными на имя ООО "Оригами", Республика Башкортостан, г. Уфа, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

УДАЧА

- с товарным знаком « **УДАЧА** » по свидетельству №584432 (3) с приоритетом от 19.02.2014, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью ""Полиформ"", г. Новосибирск, для однородных услуг 41 класса МКТУ;

УДАЧА

- с товарными знаками « **УДАЧА** » по свидетельству №544941

УДАЧА

(4) с приоритетом от 02.07.2013 , « **УДАЧА** » по свидетельству №461783 (5) с приоритетами от 11.10.2010, зарегистрированными на имя ООО "Удача", Москва, для однородных услуг 35, 36 классов МКТУ;

УДАЧА

- с товарным знаком « **УДАЧА** » по свидетельству № 490713 (6) с приоритетом от 01.02.2012, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Удача", Республика Татарстан , г. Казань, в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 36 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.02.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно сведениям из «Открытых реестров» правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№544941, 461783, 490713 была досрочно прекращена в отношении части услуг 35 класса МКТУ;

- заявитель полагает, что при вынесении решения вышеуказанные изменения не были учтены;

- заявитель не оспаривает выводы касательно однородности услуг 36 класса МКТУ.

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

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

С учетом даты (16.09.2020) поступления заявки №2020750874 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

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

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020750874 заявлено обозначение «**УДАЧА**», которое является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента оспаривается в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены словесные и комбинированные знаки (1-6), которые содержат в своем составе словесные элементы «УДАЧА» /

«**УДАЧА**», а именно: «**Удача**» по свидетельству №209814 (1),

«**УДАЧА**» по свидетельству №856871 (2) «» по

свидетельству №584432 (3), «» по свидетельству №544941

(4), «» по свидетельству №461783 (5), «» по свидетельству № 490713 (6).

Следует учитывать, что данные словесные элементы являются доминирующими (3-6) либо единственными (1, 2), то есть именно они выполняют индивидуализирующую функцию товарных знаков. Правовая охрана товарным знакам (1, 2, 4-6) предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Правовая охрана товарного знака (3) распространяется на неоднородные товары и услуги 16, 28, 41 классов МКТУ, в связи с чем, в отношении данного противопоставления анализ не проводится.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением словесной части «УДАЧА»/ «УДАЧА» противопоставленных товарных знаков (1, 2, 4-6) в заявленное обозначение.

Заявленное обозначение «УДАЧА», согласно словарно-справочным источникам, означает – успех, нужный или желательный исход дела. (<https://academic.ru>).

Учитывая выше приведенную семантику, заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1, 2, 4-6) являются семантически тождественными, поскольку ассоциируются с одним и тем же словом «удача», что порождает в сознании потребителей одни и те же образы.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1, 4, 6) выполнены буквами русского алфавита, что сближает их графически.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (2) являются тождественными.

Наличие графических элементов и использование букв другого алфавита в противопоставленном товарном знаке (5) не влияют на вывод о сходстве сравниваемых обозначений при наличии вышеустановленного фонетического и семантического сходства.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1, 4-6) имеют высокую степень сходства или тождественны (2), ассоциируются друг с другом в целом, что заявитель в своем возражении не оспаривает.

В результате анализа однородности услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2, 4 - б) было установлено следующее.

Часть испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; изучение рынка; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; помощь в управлении бизнесом; прогнозирование экономическое; прокат торговых автоматов; продажа аукционная; прокат офисного оборудования и аппаратов; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; составление отчетов о счетах; составление налоговых деклараций; телемаркетинг; сбор информации в компьютерных базах данных; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; услуги в области общественных отношений; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая» является

тождественной противопоставленным услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых действуют товарные знаки (1, 2, 4-6).

Услуги 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; 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 показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; 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; 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 рекламного*

времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; 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; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров, в том числе товаров 09 класса, товаров для услуг 36, 41класса; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, в том числе товаров 09 класса, товаров для услуг 36, 41класса; услуги по развозной продаже товаров, включенные в 35 класс, в том числе товаров 09 класса, товаров для услуг 36, 41класса; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок, в том числе товаров 09 класса, товаров для услуг 36, 41класса; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов, в том числе товаров 09 класса, товаров для услуг 36, 41класса; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс, в том числе товаров 09 класса, товаров для услуг 36, 41класса», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, представляют собой услуги, направленные непосредственно на реализацию товаров, рекламу и продвижение товаров и услуг, являются однородными противопоставленным услугам 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; изучение рынка; распространение образцов; реклама», содержащимся в

перечне товарного знака (1), всем услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (2), услугам 35 класса МКТУ «продажа аукционная» содержащимся в перечне товарного знака (4), таким услугам 35 класса МКТУ как «изучение общественного мнения; информация и советы коммерческие потребителям; организация выставок в коммерческих целях; продажа аукционная; прокат торговых автоматов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров» противопоставленного товарного знака (5) и услуге 35 класса МКТУ «телемаркетинг», в отношении которой действует знак (6). Сравнимые услуги представляют собой комплекс услуг направленный на доведение продукта до конечного потребителя, имеют один и тот же круг потребителей, могут оказываться одним и тем же лицом.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; службы административные по медицинским направлениям; службы консультативные по управлению бизнесом; управление бизнесом временное; оценка коммерческой деятельности; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «менеджмент в области творческого бизнеса; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями» противопоставленного товарного знака (4), услугам 35 класса МКТУ «консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; управление

гостиничными делами» противопоставленного товарного знака (5) и услугам 35 класса МКТУ *«менеджмент спортивный»*, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку (6), поскольку сравниваемые услуги относятся к одному виду услуг (услуги в сфере управления бизнесом), характеризуются единством свойств, назначения, способом оказания и кругом потребителей.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«служба офисная услуги по программированию встреч [офисные функции]; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; регистрация данных и письменных сообщений»* являются однородными услугам 35 класса МКТУ *«услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги фотокопирования; запись сообщений; обработка текста; репродуцирование документов; услуги машинописные; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое»* противопоставленных товарных знаков (4, 5), поскольку представляют собой конторские и секретарские услуги, имеют одно и то же назначение, круг потребителей, могут оказываться одним и тем же лицом.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; помощь административная в вопросах тендера; посредничество коммерческое; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги административные по переезду предприятий; услуги телефонных станций»* являются однородными услугам 35 класса МКТУ *«поиск поручителей; услуги по переезду предприятий; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]»*, в отношении которых действуют знаки (4 и 5), сравниваемые услуги относятся к одному и тому же виду услуг – посреднические услуги, характеризуются единством свойств, назначения, способом оказания и кругом потребителей, могут оказываться одним и тем же лицом.

Услуги 35 класса МКТУ *«аренда офисного оборудования в коворкинге; прокат фотокопировального оборудования»*, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, являются однородными противопоставленным услугам 35 класса МКТУ *«прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования»*, в отношении которых действуют знаки (4 и 5), сравниваемые услуги относятся к одному и тому же виду услуг – услуги по прокату офисного оборудования, характеризуются единством свойств, назначения, способом оказания и кругом потребителей, могут оказываться одним и тем же лицом.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; систематизация информации в компьютерных базах данных»* являются однородными услугам 35 класса МКТУ *«сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных»* являются услугами по сбору данных, сравниваемые услуги идентичны друг другу, а в другой части соотносятся как вид-род, характеризуются единством свойств, назначения, способов оказания и круга потребителей.

Услуга *«аудит финансовый»*, в отношении которой испрашивается правовая охрана, является однородной услугам 35 класса МКТУ *«аудит коммерческий; аудит»* противопоставленных товарных знаков (4 и 5), поскольку представляют собой одни и те же услуги по аудиту, имеют один и тот же круг потребителей, могут оказываться одним и тем же лицом.

Услуга *«написание резюме для третьих лиц»*, в отношении которой испрашивается правовая охрана, является однородной услугам 35 класса МКТУ *«бюро по найму; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом»* противопоставленных товарных знаков (4 и 5), поскольку представляют собой одни и те же услуги – услуги кадровые,

имеют один и тот же круг потребителей, могут оказываться одним и тем же лицом.

Услуги *«предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; пресс-службы; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; услуги по составлению перечня подарков»*, в отношении которых испрашивается правовая охрана, являются однородными услугам 35 класса МКТУ *«сведения о деловых операциях; предоставление статистических данных; агентства по коммерческой информации; обзоры печати»* противопоставленных товарных знаков (4 и 5), поскольку представляют собой одни и те же услуги – информационно-справочные, предоставляемые коммерческим потребителям, имеют один и тот же круг потребителей, могут оказываться одним и тем же лицом.

Услуги 35 класса МКТУ *«управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; услуги коммерческого лоббирования»*, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, являются однородными противопоставленным услугам 35 класса МКТУ *«коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей»* противопоставленного товарного знака (2), услуге 35 класса МКТУ *«агентства по коммерческой информации»*, в отношении которой действует знак (5), сравниваемые услуги относятся к одному и тому же виду услуг – услуги связанные с коммерческими операциями и их управлением, характеризуются единством свойств, назначения, способом оказания и кругом потребителей, могут оказываться одним и тем же лицом.

Услуга *«услуги конкурентной разведки»*, в отношении которой испрашивается правовая охрана, является однородной услугам 35 класса

МКТУ «изучение рынка» противопоставленного товарного знака (1), услуге 35 класса МКТУ «изучение общественного мнения; исследования в области бизнеса», в отношении которых действуют знаки (4, 5), поскольку представляют собой одни и те же услуги – услуги по исследованию рынка и общественного мнения, имеют один и тот же круг потребителей, могут оказываться одним и тем же лицом.

Испрашиваемая услуга 35 класса МКТУ «услуги по подаче налоговых деклараций» является однородной услугам 35 класса МКТУ «составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; выписка счетов; ведение бухгалтерских документов» противопоставленных товарных знаков (4 и 5), поскольку представляют собой одни и те же услуги – услуги в области бухгалтерского учета, имеют один и тот же круг потребителей, могут оказываться одним и тем же лицом.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков (знака по международной регистрации) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (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 заявленного обозначения с противопоставленными знаками (1, 2, 4-6), и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вышеизложенный анализ однородности услуг 35 класса МКТУ показал несостоятельность довода заявителя о том, что изменения в перечнях противопоставленных знаках по свидетельствам №№544941 (4), 461783 (5), 490713 (6), могут повлиять на возможность предоставления правовой охраны

заявленному обозначению в отношении оспариваемых услуг 35 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.02.2022, оставить в силе решение Роспатента от 06.02.2022.