


**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 поступившее 16.11.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Спортлото», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2020735279, при этом установлено следующее.




Комбинированное обозначение «» по заявке № 2020735279, поданной 07.07.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35 и 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.


Роспатентом принято решение от 24.07.2021 о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2020735279 в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ. В отношении товаров 09, 28 и услуг 35, 41 классов МКТУ в регистрации товарного знака по заявке № 2020735279 отказано по мотивам, изложенным в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента (далее – заключение экспертизы).

Согласно заключению экспертизы, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:




- с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству № 692568 (приоритет: от 05.08.2016), зарегистрированным на имя Русинович Валентины Михайловны, Москва, в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ;



- с комбинированным знаком обслуживания «» по свидетельству № 639356 (приоритет: от 04.05.2016), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС», Республика Беларусь, г. Минск, в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 41 классов МКТУ;




- с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству № 605035 (приоритет: 23.06.2015), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Благодарность», Москва, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**живи здесь и сейчас**» по свидетельству № 549161 (приоритет: от 06.09.2013), зарегистрированным на имя ПепсиКо, Инк. (корпорация штата Северная Каролина), Соединенные Штаты Америки, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- со знаком обслуживания «**ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС**» по свидетельству № 517364 (приоритет: от 19.10.2011), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной

ответственностью Телеканал Дождь, Москва, в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41 класса МКТУ;



- с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству № 436761 (приоритет: от 07.10.2009), зарегистрированным на имя Хасбро Интернешнл Инк., Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 28 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 28 класса МКТУ;

- со знаком обслуживания « **Здесь и сейчас!** » по свидетельству № 304492 (приоритет: от 17.06.2004), зарегистрированным на имя Сотниковой Ирины Валерьевны, Республика Беларусь, г. Минск, в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 41 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.11.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.07.2021. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 436761 не являются сходными до степени смешения: несмотря на имеющееся некоторое сходство элементов «Здесь и сейчас» сравниваемых обозначений, из-за включения в состав противопоставленного товарного знака названия всемирно известной настольной игры сравниваемые обозначение ни фонетически, ни графически, ни семантически, ни в целом абсолютно не ассоциируются друг с другом;

- заявителю уже принадлежат исключительные права на два товарных знака с общим охраняемым словесным элементом «Здесь и сейчас», зарегистрированных в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 41 классов МКТУ: *Выигрывайте* «*здесь и сейчас!*»

(свидетельство № 667338), «



» (свидетельство № 757579);

- заявитель просит исключить из перечня товары и услуги 09, 35 и 41 классов МКТУ, оставить без изменений перечень товаров 16 класса МКТУ, а в перечень товаров 28 класса МКТУ внести изменения.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров и услуг, указанных в возражении.

Корреспонденцией, поступившей 10.12.2021, заявителем представлено:

(1) письменное согласие компании Hasbro, Inc. (Хасбро, Инк.), Соединенные Штаты Америки, от 22.11.2021 на регистрацию товарного знака по заявке № 2020735279 в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в письменном согласии.

Корреспонденцией, поступившей 20.01.2022, заявитель представил дополнение к возражению, в котором уточнил, что решение Роспатента от 24.07.2021 оспаривается не только в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в возражении, но и в отношении услуг 41 класса МКТУ «организация лотерей».

Также в дополнении отмечается, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 639356, 517364 и 304492 имеют некоторое фонетическое и семантическое сходство за счёт словесных элементов «Здесь и сейчас», однако испрашиваемые услуги не однородны услугам, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 639356 и 304492, а правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 517364 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ.

К протоколу заседания от 24.01.2022 приобщены следующие материалы:

(2) оригинал письма-согласия Общества с ограниченной ответственностью Телеканал Дождь, Москва, от 20.01.2022, в котором выражено согласие правообладателя на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении услуги 41 класса МКТУ «организация лотерей»;

(3) ходатайство об уточнении требований по возражению, в соответствии с которым заявитель испрашивает регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 16 класса МКТУ – в соответствии с решением Роспатента по заявке № 2020735279, товаров 28 класса МКТУ – «билеты лотерейные со стираемым слоем / скретч-карты для лотерей», услуг 41 класса МКТУ – «организация лотерей».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.07.2020) подачи заявки № 2020735279 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 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 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.

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 составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Заявленное обозначение «» по заявке № 2020735279 является комбинированным, включает словесный элемент «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС», выполненный заглавными буквами русского алфавита в две строки на фоне фантазийной геометрической фигуры желтого цвета, размещенной на фоне зеленого прямоугольника. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: зеленый, желтый, черный. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 28 и 41 классов МКТУ, указанных в ходатайстве (3).

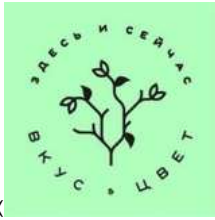
Оспариваемым решением Роспатента в регистрации заявленного обозначения отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса по причине его сходства до степени смешения с товарными знаками



« (свидетельство № 692568), «



» (свидетельство



№ 639356), « (свидетельство № 605035), « **живи здесь и сейчас**» (свидетельство № 549161), « **ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС**» (свидетельство № 517364),



« (свидетельство № 436761), « **Здесь и сейчас!**» (свидетельство № 304492), зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг.

Противопоставление вышеуказанных регистраций является правомерным, поскольку все товарные знаки включают словосочетание «Здесь и сейчас», являющееся доминирующим в заявленном обозначении. Поскольку согласно пункту 44 Правил учета подлежит значимость положения сходного элемента в составе товарных знаков, то коллегия отмечает, что словосочетание «Здесь и сейчас» во всех противопоставленных регистрациях занимает «автономное» положение и воспринимается как товарный знак, индивидуализирующий товар, следовательно, не может быть признано второстепенным.

Изобразительные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков не меняют вывод об ассоциировании сопоставляемых товарных знаков в целом.

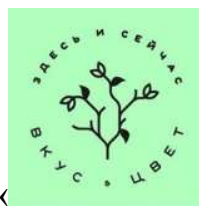
Заявитель при рассмотрении возражения указал на обстоятельства, связанные с ограничением испрашиваемого перечня товаров и услуг и предоставлением правообладателями противопоставленных регистраций №№ 436761 и 517364 письменных согласий на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении ограниченного перечня товаров и услуг.



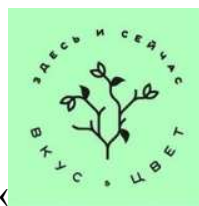


Коллегия принимает во внимание то, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 436761 и 517364 не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками и не являются коллективными товарными знаками. При этом в исполнении заявленного обозначения и противопоставленных знаков имеются графические отличия.

Таким образом, коллегия считает возможным учесть согласие правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 436761 и 517364 на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении части заявленных товаров и услуг, указанных в письмах-согласиях и соответствующих требованиям заявителя согласно ходатайству (3).


Что касается однородности испрашиваемых товаров / услуг и товаров / услуг, указанных в перечнях остальных противопоставленных товарных знаков



(«  », «  », «  », « **живи здесь и сейчас** », « **Здесь и сейчас!** »), то коллегией установлено следующее.

Испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ – «организация лотерей» не являются однородными услугам 41 класса МКТУ «обеспечение учебного процесса в области психологии, маркетинга, менеджмента; обучение заочное в области психологии, маркетинга, менеджмента; обучение практическим навыкам [демонстрация] в области психологии, маркетинга, менеджмента; организация и проведение мастер-классов [обучение] в области психологии, маркетинга, менеджмента; переподготовка профессиональная в области психологии, маркетинга, менеджмента; обучение в области психологии, маркетинга, менеджмента», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного



знака «  » по свидетельству № 639356, поскольку относятся к разным областям деятельности, имеют разное назначение, условия оказания и круг потребителей.

Также испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ – «организация лотерей» не являются однородными услугам 41 класса МКТУ «обеспечение учебного процесса», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака «Здесь и сейчас!» по свидетельству № 304492, поскольку относятся к разным областям деятельности, имеют разное назначение, условия оказания и круг потребителей.

В связи с отказом заявителя от притязаний в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ и отсутствием однородности испрашиваемых товаров и услуг 16, 28 и 41 классов МКТУ товарам и услугам 09 и 35 классов МКТУ, имеющимся в



перечнях противопоставленных товарных знаков «Здесь и Сейчас», «**живи здесь и сейчас**», оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса более не имеется.

Таким образом, заявителем преодолены указанные в оспариваемом решении основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 28 и услуг 41 классов МКТУ, перечисленных в ходатайстве (3). В отношении испрашиваемых товаров 16 класса МКТУ оспариваемым решением принято решение о регистрации.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.11.2021, изменить решение Роспатента от 24.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020735279.**