


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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 09.01.2023 возражение ООО "Финанс Консалт", г. Саратов (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021717013, при этом установила следующее.



Регистрация комбинированного обозначения  в качестве товарного знака по заявке №2021717013 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 25.03.2021 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 22.08.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «SOVA», зарегистрированным под № 813937 [1] с приоритетом от 19.12.2019, на имя ООО «Виртуальные Ассистенты», 121357,

Москва, ул. Верейская, 29, стр. 134, эт. 7, пом. В5, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «SOVACOBA», зарегистрированным под № 639190 [2] с приоритетом от 14.02.2017, на имя ООО «COBA», 125502, Москва, ул. Лавочкина, 40/49, в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ;

- с товарным знаком «COBA», зарегистрированным под № 545338 [3] с приоритетом от 12.11.2013, на имя ООО «Финанс Консалт», 410056, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Ульяновская, д. 28, помещение 1, в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ;

- с товарными знаками «COBA», зарегистрированными под № 496743 [4] с приоритетом от 01.09.2011 (срок действия регистрации продлен до 01.09.2031); № 288459 [5] с приоритетом от 18.11.2002 (срок действия регистрации продлен до 18.11.2022), на имя Фомичевой Татьяны Львовны, 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 126, кв. 17, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- поданный на регистрацию комбинированный товарный знак «COBA» состоит из товарных знаков: №№663126 и 545338, правообладателем которых является ООО «ФИНАНС КОНСАЛТ»;

- в отказе указано, что регистрируемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком заявителя, зарегистрированным под № 545338 с приоритетом от 12.11.2013, на имя ООО «Финанс Консалт», 410056, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Ульяновская, д. 28, помещение 1, в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ;

- товарные знаки «SOVA» по свидетельству № 813937 и «SOVACOBA» по свидетельству № 639190 зарегистрированы без получения согласия от

правообладателя товарного знака зарегистрированного под № 545338 (он же заявитель по рассматриваемой заявке), который имеет более ранний приоритет;

- при регистрации товарного знака по свидетельству №545338 заявитель (на момент регистрации товарного знака) обращался к правообладателю товарных знаков, зарегистрированных под № 496743 и № 288459 за получением согласия на регистрацию товарного знака (приложено к настоящему заявлению);

- приведенные основания свидетельствуют о ненадлежащем качестве проведенной экспертизы. Данный отказ нарушает права и законные интересы заявителя, в том числе препятствует комбинировать товарные знаки, правообладателем которых он является.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2021717013 в отношении всех заявленных услуг 35, 44 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия отказа в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака) от 22.08.2022г.;

- свидетельство на товарный знак № 663126;

- свидетельство на товарный знак № 545338;

- копия письма-согласия от 10.02.2014 (1).

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (25.03.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015,

регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.


При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение  состоит из слова «СОВА», слева от которого расположено стилизованное изображение буквы «С».

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для всех заявленных услуг 35 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.


В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021717013 в заключении по результатам экспертизы указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения со знаками [1-5] в отношении однородных услуг.

В связи с тем, что исключительное право на словесный товарный знак [3] принадлежит заявителю, он не может быть противопоставлен заявленному комбинированному обозначению. Следовательно, анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением подлежат товарные знаки [1-2, 4-5], которые зарегистрированы на имя других лиц и имеют более ранний приоритет.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «SOVA», выполненное буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ – административная деятельность в сфере бизнеса; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; исследования конъюнктурные; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; менеджмент в сфере бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; офисная служба; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и

услуг; регистрация данных и письменных сообщений; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление программами часто путешествующих; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по программированию встреч (офисные функции).

Товарный знак  **SOVACOBA** [2] является комбинацией стилизованного изображения совы и словесного элемента «SOVACOBA», выполненного буквами русского и латинского алфавитов. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 44 класса МКТУ - услуги бальнеологических центров; советы по вопросам здоровья; маникюр; восковая депиляция; бани турецкие; массаж; парикмахерские; физиотерапия, в том числе, услуги спа-салонов; салоны красоты; услуги саун; услуги соляриев; услуги визажистов; услуги в области ароматерапии; центры здоровья.

Товарный знак  **SOVA** ГРУППА КОМПАНИЙ [4] представляет собой комбинированное обозначение, зарегистрированное, в том числе для услуг 35 класса МКТУ - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации

профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика

управление [коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование; экспертиза деловая.



Товарный знак [5] также представляет собой комбинированное обозначение, зарегистрированное, в том числе для услуг 35 класса МКТУ - агентство по экспорту-импорту, агентства коммерческой информации, анализ себестоимости, аренда площадей для размещения рекламы, аудит, бюро по найму, ведение бухгалтерских книг, деловая экспертиза, демонстрация товаров; интерактивная реклама в компьютерной сети, информация деловая, информация статистическая, исследования в области бизнеса, демонстрация вышеуказанных товаров, изучение общественного мнения, изучение рынка, менеджмент в области творческого бизнеса; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях, оформление витрин, продвижение вышеуказанных товаров, прокат рекламных материалов, реклама, услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров, комплектование штата сотрудников, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по вопросам штата сотрудников, консультации профессиональные в области бизнеса; обзоры печати, обновление рекламных материалов, оценка коммерческой деятельности, оценка леса на корню, оценка шерсти, подготовка платежных документов, поиск информации в компьютерных файлах, помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, прогнозирование экономическое, продажа аукционная, прокат рекламного времени во всех средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов; работы машинописные, радиореклама, расклейка афиш, распространение образцов, распространение рекламных материалов или объявлений, реклама почтой, реклама телевизионная, рекламные агентства, сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях, составление налоговых декларации, составление отчетов о счетах, составление рекламных рубрик в газете, составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов, тестирование

психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами, услуги в области общественных отношений, услуги по переезду предприятий и услуг 44 класса МКТУ - бани общественные, бани турецкие, дезинтоксикация токсикоманов, декоративно-пейзажное садоводство, диспансеры, дома отдыха или санатории, изготовление венков, имплантация волос, клиники, консультации по вопросам фармацевтики, лечебницы; лечение гомеопатическими эссенциями, маникюр, массаж, огородничество, осеменение искусственное, парикмахерские, помощь акушерская, помощь ветеринарная, помощь зубоврачебная, помощь медицинская, прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования, разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами, разведение животных, садоводство, салоны красоты, санатории, служба банков крови, служба санитарная; составление цветочных композиции, татуирование, уничтожение вредителей сельского хозяйства, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков, услуги оптиков, услуги питомниководов, услуги по оплодотворению в пробирке, услуги психологов, уход за больными; уход за газонами, уход за животными, уход за комнатными животными, физиотерапия, хиропрактика (мануальная терапия), хирургия пластическая, хирургия растений, хосписы.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с указанными товарными знаками показал следующее.

Сопоставляемые обозначения  (заявленное обозначение) и **SOVA**

 **SOVACOBA**  **COBA**  (противопоставленные знаки)

ассоциируются между собой в целом, что обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов “СОВА/SOVA”[1, 4, 5], фонетическим сходством словесных элементов “СОВА/SOVACOBA”[2], а также семантическим тождеством и графическим сходством словесных элементов “СОВА” [4, 5], которые выполняют в сравниваемых знаках основную индивидуализирующую функцию товарного знака или являются единственным элементом знака [1]. Именно на словесных элементах

комбинированных товарных знаков акцентируется в большей степени внимание потребителя в связи с тем, что они легче запоминаются, особенно, если это известные слова русского языка. Кроме того, словесные элементы комбинированных обозначений занимают доминирующее положение в знаках за счет того, что изобразительные элементы имеют меньший размер или являются фоном для словесного элемента, в связи с чем их влияние на восприятие сравниваемых обозначений является незначительным.

Таким образом, сравниваемые обозначения признаны сходными до степени смешения, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Услуги 35 класса МКТУ (демонстрация товаров; информация и советы коммерческим потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа розничная или оптовая, продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; сбор для третьих лиц различных товаров и размещение их для удобства изучения и приобретения потребителями; услуги интернет-магазинов по продаже товаров; услуги оптовых магазинов по продаже товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги розничных магазинов по продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги телемагазинов по продаже товаров) в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1, 4. 5], являются однородными, поскольку они либо совпадают по виду (демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих

контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц), либо относятся к одним родовым группам услуг по продвижению товаров, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации.

Услуги 44 класса МКТУ, в отношении которых также испрашивается регистрация товарного знака (больницы; ваксинг; восковая депиляция; дезинтоксикация токсикоманов; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями; услуги в области ароматерапии; логопедия; услуги по исправлению дефектов речи; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; ортодонтия; услуги ортодонтические; осеменение искусственное; паллиативная помощь; пирсинг; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; стоматология; помощь медицинская; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; салоны красоты; санатории; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; татуирование; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая; хосписы), и для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2, 5], являются однородными, поскольку они относятся к одним родовым группам услуг (различные медицинские услуги, услуги клиник, услуги оздоровительные, услуги салонов красоты, санитарные службы, ветеринарная помощь), имеют одинаковое назначение (лечение, поддержание нормального состояния организма), один круг потребителей и одинаковые условия

их реализации. Следует отметить, что однородность услуг заявителем не оспаривалась в возражении.

С учетом установленного сходства сравниваемых товарных знаков между собой, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных услуг одному лицу, их оказывающему.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что обозначение по заявке № 2021717013 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

Тот факт, что при регистрации товарного знака “СОВА” по свидетельству №545338 заявителем было получено согласие на регистрацию товарного знака от правообладателя товарных знаков [4] и [5], не может расцениваться как согласие на регистрацию и заявленного обозначения тоже, поскольку письма-согласия следует представлять по каждой конкретной заявке на регистрацию товарного знака. В данном случае согласие на регистрацию заявленного обозначения от правообладателя указанных товарных знаков не представлено.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.01.2023, оставить в силе решение Роспатента от 22.08.2022.