

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.04.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Шмидт и Шмидт», Тюменская обл., г.Тюмень (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021726323, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2021726323, поданной 28.04.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Роспатентом 10.02.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:



- с товарным знаком «  » (свидетельство № 718402 (1), приоритет от 05.10.2018г.), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной

ответственностью "МАСТЕР", 630091, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 9, эт. 1, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- со знаком «» по международной регистрации (м.р. №806940 (2), конвенционный приоритет от 25.04.2003г.), на имя компании «SCHMIDT GROUPE», 5 rue Clemenceau LIEPVRE, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем 19.04.2022 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1), (2) производят разное общее зрительное впечатление;

- в заявленном обозначении графический элемент в виде абстрактного переплетения букв, символа «S&S» в синем квадрате занимает доминирующее положение, и исполнен в едином стиле со словесным элементом, располагающемся на синей черте, разделённой символом «&», что создает дополнительное впечатление и порождает определенные ассоциации у потребителя;

- в противопоставленном товарном знаке (1) графическая часть выполнена в виде изображения скалки и пекарского колпака с усами, включает словесный элемент «Schmidt» и неохраняемым элементом «bakery»;

- таким образом, словесный элемент «Schmidt» в товарном знаке (1) расположен на одной строке, так же, как и в знаке (2), поэтому они имеют иное соотношение входящих в его состав слов и зрительно значительно отличаются от заявленного обозначения;

- сопоставляемые обозначения имеют разную фонетику, а совпадающим элементом является слово «SCHMIDT», включенное в каждое из обозначений;

- вместе с тем, знак (2) содержит один словесный элемент «SCHMIDT», а в заявленном обозначении и товарном знаке (1) включены дополнительные словесные

элементы «S&S SCHMIDT&SCHMIDT», «Bakery SCHMIDT», которые кардинально отличаются составом букв, слов и слогов в обозначениях;

- семантика заявленного обозначения и противопоставленных знаков существенно отличается, так как заявленное обозначение состоит из семантически цельного словосочетания «Schmidt&Schmidt», обладающего самостоятельным смысловым значением, которое по смыслу отсылает к двум учредителям компании — братьям Шмидту Андрею Сергеевичу и Шмидту Алексею Сергеевичу, логическое ударение в заявленном обозначении падает на слово and (&);

- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки вызывают различное восприятие и образы, что свидетельствует об отсутствии сходства по семантическому критерию.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.02.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг.

С учетом даты подачи заявки (28.04.2021) 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 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.

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 положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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 представляет собой комбинированное обозначение

« SCHMIDT SCHMIDT &», включающее изобразительный элемент в виде квадрата синего цвета, внутри которого оригинально выполнены две латинские буквы “S”, соединенных символом “&”. Справа от указанного изображения расположены словесные элементы “SCHMIDT SCHMIDT» с нижним подчеркиванием, на линии которого под и между латинскими буквами “T” и “S” присутствует символ “&”.



Противопоставленный товарный знак «» (1) является комбинированным, включающим словесный элемент "SCHMIDT", выполненный буквами латинского алфавита светло-коричневым цветом, размещенный внутри изображения скалки коричневого цвета. Сверху и снизу изображения скалки расположены полукруги жёлтого цвета с коричневой окантовкой. Внутри верхнего полукруга расположен словесный элемент "Bakery", выполненный буквами

латинского алфавита коричневым цветом. В нижнем полукруге расположено стилизованное изображение пекарского колпака и усов коричневого цвета.



Противопоставленный товарный знак «» (2) представляет собой комбинированное обозначение, содержащее прямоугольник, внутри которого выполнена черта серого цвета, под которой расположен словесный элемент "SCHMIDT", выполненный жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. При этом, буква «I» выполнена с точкой красным цветом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Словесный элемент "SCHMIDT", присутствующий в противопоставленных товарных знаках, полностью фонетически дважды входит в состав словесного элемента "SCHMIDTSCHMIDT" заявленного обозначения, в этой связи следует констатировать фонетическое сходство сопоставляемых обозначений.

Согласно общедоступным источникам информации (<https://translate.google.com/>, <https://ru.wikipedia.org/>) словесный элемент "SCHMIDT" является фамилией, в силу чего заявленное обозначение, включающее двойной элемент "SCHMIDT", и противопоставленные товарные знаки, содержащие словесный элемент "SCHMIDT", по смысловому признаку сходства являются сходными, поскольку имеет место понятие заложенных идей, связанных с фамилией Шмидт.

Сопоставляемые словесные элементы обозначений выполнены буквами латинского алфавита, что делает вывод об их графическом сходстве.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и товарных знаков (1), (2) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности

товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; консультации по организации бизнеса; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; консультации по организации бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью» противопоставленного товарного знака (1), услугам 35 класса МКТУ «изучение рынка, управление бизнесом; бизнес-консалтинг, информация или запросы; управление компьютерными файлами» противопоставленного знака (2), поскольку часть сопоставляемых товаров содержит тождественные позиции, остальная часть сравниваемых товаров соотносится друг с другом как род-вид, относится к родовыми группам «исследования рынка, услуги в сфере бизнеса, услуги информационно-справочные», имеют одинаковый круг потребителей и оказываются одними и теми же предприятиями и организациями.

Анализ однородности сравниваемых услуг в возражении заявителем не оспаривается.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 10.02.2022.**