

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 24.06.2024 возражение Груздева Алексея Сергеевича, г. Пермь (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023718603, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения «**YOUUDRUM**» в качестве товарного знака по заявке №2023718603 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 13.03.2023 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 15 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 27.03.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы следующим.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным элементом «**YOUUDRUM**» товарного знака по свидетельству №995636 [1], зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бластбит», 127055, Москва, ул. Бутырский вал, дом 48, помещение II, в отношении товаров 15 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 15, 35 классов МКТУ, с приоритетом от 29.12.2022 (см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>).

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

- противопоставленный товарный знак №995636 [1] с приоритетом от 29.12.2022 г. зарегистрирован для всех товаров класса 15 МКТУ;

- в рамках поданной заявки № 2023718603 заявитель испрашивал регистрацию для всех товаров класса 15 и для части услуг класса 35 МКТУ: консультации по вопросам организации и управления бизнесом; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], причем вышеуказанные услуги 35 класса сформулированы в обобщенном виде и не имеют уточнений относительно ассортимента товаров;

- заявленные услуги класса 35 по заявке №2023718603 не однородны товарам 15 класса МКТУ противопоставленного знака, так как сравниваемые товары и услуги имеют разную природу происхождения (товары — это продукт производства, а услуги — это действия, направленные непосредственно на потребителя), относятся к разным сферам экономической деятельности, различны по назначению и не являются взаимодополняемыми. Таким образом, указанные в заявке №2023718603 услуги 35 класса без уточнения перечня товаров могут быть связаны с любыми товарами, вследствие чего не могут быть признаны однородными конкретным товарам 15 класса МКТУ противопоставленного знака по свидетельству №995636;

- товарный знак по свидетельству №995636 не препятствует регистрации обозначения по заявке №2023718603 в качестве товарного знака для испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ по причине отсутствия однородности между услугами 35 класса МКТУ заявки и товарами 15 класса МКТУ противопоставленного знака.

На основании изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения и зарегистрировать

товарный знак по заявке №2023718603 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.03.2023) 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 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

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 «**YOU DRUM**» представляет собой словесное обозначение, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, а именно «консультации по вопросам организации и управления бизнесом; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023718603 оспаривается заявителем в части отказа в регистрации в отношении указанных выше услуг 35 класса МКТУ на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных товаров ввиду установленного экспертизой сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком **YOU DRUM^{UD}** [1] другого лица, зарегистрированным в отношении товаров 15 класса МКТУ, признанных однородными испрашиваемым услугам 35 класса МКТУ.

В результате анализа заявленного обозначения на тождество и сходство до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком [1] установлено, что они являются сходными фонетически и графически, что обусловлено фонетическим тождеством и графическим сходством их словесных элементов «YOU DRUM» и «YOU DRUM».

Что касается семантического признака сходства сравниваемых обозначений, то оценить семантику данных обозначений не представляется возможным, поскольку заявленное обозначение «YOU DRUM» не имеет смыслового значения.

В данном случае установленное фонетическое и графическое сходство сравниваемых обозначений предопределило вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия. При этом сходство обозначений заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, анализ испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ и товаров 15 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, показал, что они не являются однородными, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 35 класса МКТУ «консультации по вопросам организации и управления бизнесом; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Противопоставленный знак охраняется для товаров 15 класса МКТУ «аккордеоны; арфы; балалайки [струнные музыкальные инструменты]; банджо; бандонеоны; барабаны [инструменты музыкальные]; басы [инструменты музыкальные]; букцины [трубы военные]; бунчуки [инструменты музыкальные]; варганы [инструменты музыкальные]; виолы; волос конский для смычков; волынки; гармоники; гармоники мелодические; гитары; гобои; гонги; горны; группы ударных инструментов роботизированные [музыкальные инструменты]; драм-машины; инструменты музыкальные; инструменты музыкальные струнные; инструменты музыкальные электронные; инструменты язычковые духовые; камертоны; канифоль

для струнных музыкальных инструментов; карильоны [инструменты музыкальные]; кастаньеты; кетгут для музыкальных инструментов; клавиатуры для музыкальных инструментов; клавиатуры для фортепьяно; клавиши для музыкальных инструментов; клавиши для фортепьяно; клапаны для музыкальных инструментов; кларнеты; ключи для настройки струнных инструментов; кожа для барабанов; колки для музыкальных инструментов; колодочки смычков для музыкальных инструментов; колокольчики [инструменты музыкальные]; контрабасы; концертино; корнет-а-пистоны [инструменты музыкальные]; ксилофоны; ленты для записи мелодий для механических музыкальных инструментов [пианино]; ленты перфорированные для записи мелодий для механических музыкальных инструментов; лиры; литавры [инструменты музыкальные]; мандолины; медиаторы для струнных инструментов; мехи для музыкальных инструментов; молоточки для музыкальных инструментов; мундштуки для духовых инструментов; окарины; органы; палочки барабанные; палочки дирижерские; палочки для смычков для музыкальных инструментов; педали для музыкальных инструментов; перемычки для музыкальных инструментов; пипы [китайские гитары]; подбородники для скрипок; подставки для литавр; подставки для музыкальных инструментов; приспособления для переворачивания нот; пюпитры нотные; регуляторы громкости для механических пианино; ремни для музыкальных инструментов; рожки [инструменты музыкальные]; саксофоны; синтезаторы; скрипки; смычки для музыкальных инструментов; струны для арф; струны для музыкальных инструментов; струны для фортепьяно; суона [трубы китайские]; сурдины для музыкальных инструментов; тамбурины; тамтамы; тарелки [инструменты музыкальные]; треугольники [инструменты музыкальные]; тромбоны [инструменты музыкальные]; трубы [инструменты музыкальные]; трубы воздухопроводные для органов; фисгармонии; флейты; флейты бамбуковые; фортепьяно; футляры для музыкальных инструментов; хуцинь [китайские скрипки]; цитры; чаши поющие; шарманки; шкатулки музыкальные; шэн [китайские духовые музыкальные инструменты]».

При проведении сравнительного анализа перечней товаров и услуг коллегия руководствовалась информационным письмом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 № 2 «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ», в пункте 4 которого, в частности, указано, что перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим, поэтому термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности (например, «услуги по розничной продаже продуктов питания»). В таком случае услуги по реализации и продвижению конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам. Вместе с тем услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются. Иными словами, услуги по реализации товаров, указанные в регистрации без уточнения перечня товаров, могут быть связаны с любыми товарами, вследствие чего не могут быть признаны однородными конкретному товару.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.07.2022 по делу №СИП-1173/2021, от 05.03.2020 по делу №СИП-243/2020, от 26.07.2022 по делу №СИП-1061/2021 и др.

В данном случае испрашиваемые услуги по продвижению продаж для третьих лиц и услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] не содержат указания на какие-либо конкретные товары, что не позволяет сделать вывод о том, что они связаны с продвижением и снабжением именно товаров 15 класса МКТУ, указанных в противопоставленной регистрации. Однородность соответствующих товаров и услуг была бы возможна в случае, если бы сопоставляемые услуги были уточнены по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности. Что касается услуг 35 класса МКТУ «консультации по вопросам организации и управления бизнесом», то они относятся к консалтинговым услугам в области ведения бизнеса и также не имеют конкретизации по сфере деятельности, что не позволяет установить конкретное назначение данных услуг и их связь с товарами 15 класса МКТУ.

Также следует отметить, что сравниваемые товары и услуги имеют разную природу происхождения, относятся к разным видам экономической деятельности, в одном случае это консультационная, торговая или посредническая деятельность, в другом – производственная, данные виды деятельности осуществляются в разных сферах экономики и, как правило, разными хозяйствующими субъектами (консалтинговыми компаниями, магазинами, супермаркетами, торговыми центрами, оптово-розничными базами – в одном случае, производственными компаниями – в другом), в силу чего не усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения, одному производителю.

Таким образом, следует признать заявленное обозначение соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.06.2024, отменить решение Роспатента от 27.03.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023718603.