

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 16.09.2020 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Нехамкиным Дмитрием Вячеславовичем, Республика Крым (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019738737, при этом установлено следующее.

Обозначение «**ТОТ САМЫЙ** **МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ**» по заявке № 2019738737, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.08.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение представляет собой обозначение «**ТОТ САМЫЙ** **МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ**», выполненное заглавными буквами русского алфавита оранжевого цвета в две строки.

Роспатентом 11.09.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019738737 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Основанием для принятия решения об отказе явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком « **тоТсамый** » (1) по свидетельству № 508876 с приоритетом от 21.09.2012, зарегистрированным на имя Жарая Ирины Владимировны, 410002, г. Саратов, ул. Лермонтова, 7, кв. 44, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, являющихся однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ.

Словесный элемент "Магазин" является неохраняемым, так как не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 16.09.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы сводятся к следующему:

- словосочетание «ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ» выполнено одним шрифтом одинакового размера и цвета, без акцента на отдельные части. То есть, при определении сходства словосочетание должно рассматриваться в целом как единая фраза без деления на части;

- обозначение по заявке № 2019738737 не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком (1) по семантическому, фонетическому и графическому критериям сходства;

- оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохраняемых элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения;

- противопоставленное обозначение «тоТсамый» абсолютно иное по семантическому признаку, поскольку носит абстрактный смысл и содержит обобщенную характеристику чего-либо, что подтверждается сведениями сайта правообладателя противопоставленной регистрации.

На основании вышеизложенного заявителем была выражена просьба отменить решение Роспатента от 11.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019738737 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ – «продвижение продаж для третьих лиц, кроме свадебных товаров и услуг».

По результатам рассмотрения данного возражения Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.10.2020 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 16.09.2020, и оставлении в силе решения Роспатента от 11.09.2020.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2021 по делу № СИП-114/2021 признано недействительным решение Роспатента от 30.10.2020 года об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 16.09.2020, оставлении в силе решение Роспатента от 11.09.2020, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 16.09.2020.

В решении Суда по интеллектуальным правам указано, что заявитель по заявке № 2019738737 представил письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию и использование обозначения «ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ» в качестве товарного знака.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение с учетом соответствующего судебного акта.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2021 по делу № СИП-114/2021 возражение было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 05.07.2021, с учетом установленного судом нового обстоятельства.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.08.2019) поступления заявки № 2019738737 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 июля 2015 г. № 482 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

В соответствии с пунктом 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 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.

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 5 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 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

В соответствии с пунктом 46 Правил при рассмотрении письма-согласия проверяется наличие в нем следующих сведений:

1) о лице, дающем согласие, которые позволяют его идентифицировать в качестве правообладателя ранее зарегистрированного сходного товарного знака (для юридических лиц - наименование, место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства);

2) о лице, которому выдается письмо-согласие, которые позволяют его идентифицировать в качестве заявителя по заявке (для юридических лиц - наименование, место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства);

3) согласие на регистрацию заявленного обозначения с приведением регистрационного номера заявки, если он присвоен, и описания заявленного обозначения, в отношении которого выдается письмо-согласие с воспроизведением обозначения;

4) конкретный перечень товаров, в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации сходного товарного знака;

5) дата составления письма-согласия и подпись уполномоченного лица.

Заявленное обозначение «**ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ**» по заявке № 2019738737 выполнено заглавными буквами русского алфавита в две строки. Обозначение выполнено в оранжевом и белом цветовом сочетании. Правовая охрана, согласно возражению, испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц, кроме свадебных товаров и услуг».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака (1).

тоТсамый

Противопоставленный товарный знак « тоТсамый » (1) по свидетельству № 508876 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом, заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ – «демонстрация товаров; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящий в состав обозначения « **ТОТ САМЫЙ** **МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ** » словесный элемент «МАГАЗИН», означающий торговое помещение (см. <https://academic.ru>), характеризует испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является неохраняемым элементом заявленного обозначения, что правомерно указано в решении Роспатента. Заявителем данный факт в возражении не оспаривается.

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

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) обусловлено полным фонетическим и семантическим вхождением

тоТсамый

противопоставленного товарного знака « » в заявленное обозначение.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «ТОТ САМЫЙ» («Тот самый» - один и тот же, см. <https://academic.ru>) стоит в начальной позиции заявленного обозначения, расположен на первой строке, и в словосочетании «ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ» именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом и именно на него падает логическое ударение.

Следует пояснить, что если обозначение включает в себя неохраноспособные слова, то при анализе сходства учитывается, прежде всего, сходство охраноспособных элементов (см. п. 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10).

Таким образом, смысловое и фонетическое тождество доминирующего словесного элемента «ТОТ САМЫЙ» заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, приводит к выводу о высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

С точки зрения визуального признака, сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку они выполнены стандартным шрифтом буквами одного алфавита (русского). В связи с отсутствием каких-либо изобразительных элементов в знаках роль визуального критерия не может быть признана определяющей при установлении сходства сравниваемых обозначений.

Следовательно, основными критериями при сравнении сопоставляемых обозначений, в данном случае, являются семантический и фонетический критерии сходства.

Таким образом, имеющиеся фонетическое и семантическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обуславливает вывод об их сходстве в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне товарного знака (1), показал следующее.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц, кроме свадебных товаров и услуг» являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1) «демонстрация товаров; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов», поскольку относятся одному и тому же виду услуг «услуги по продвижению», имеют одну и ту же цель (назначение) – повышение спроса и увеличение сбыта, имеют общий круг потребителей и условия оказания, являются взаимодополняемыми.

Довод заявителя о том, что под обозначением «ТОТ САМЫЙ» заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака подразумевали разную

деятельность, не является аргументом для снятия вышеизложенных мотивов, поскольку оценка однородности проводится в отношении тех товаров и услуг, которые содержатся в перечнях сравниваемых обозначений.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц (п. 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10).

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком (1) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

При повторном рассмотрении возражения коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное заявителем на стадии судебного обжалования письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию и использование обозначения «ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение.

В этой связи необходимо отметить следующее.

В ходе рассмотрения судебного дела № СИП-114/2021 судом установлено, что предоставленное заявителем соответствующее письмо-согласие предоставлено правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 508876.

Вместе с тем данный документ содержит волеизъявление указанного лица (Жарая И.В.) в отношении иного обозначения «ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ» того же заявителя, идентифицируемого по номеру заявки № 2020747187,

что, с учетом положений пункта 46 Правил, не позволяет признать этот документ подтверждением действительной воли правообладателя на предоставление такого согласия в отношении обозначения по заявке № 2019738737.

Более того, от правообладателя противопоставленного товарного знака 23.06.2021 поступила корреспонденция, в которой он выражает свое несогласие в отношении регистрации заявленного обозначения по настоящей заявке №2019738737, в связи с чем письмо – согласие выданное в рамках другого дела принято быть не может.

Следовательно, упомянутое в судебном акте письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 508876 не может быть принято коллегией во внимание, то есть противопоставленный товарный знак « **тоТсамый** » по свидетельству № 508876 в настоящий момент является препятствующим регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых в возражении услуг 35 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для данных услуг.

Кроме того, относительно поступившего от заявителя Ходатайства о приостановлении рассмотрения спора, необходимо отметить следующее.

Рассмотрение возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого Роспатентом решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению.

Наступление благоприятных обстоятельств для заявителя в виде возможного досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного знака в связи с его неиспользованием административным порядком не предусмотрено.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.09.2020,
оставить в силе решение Роспатента от 11.09.2020.**