


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.03.2020, поданное компанией «Сёркл Кей Прокьюрмент энд Брендс Лимитед», Ирландия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 725103, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2019708442, поданной 27.02.2019, зарегистрирован 27.08.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 725103 на ООО «ПАУЭР ГРУПП», Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 26.03.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 725103 в отношении части услуг 35 класса МКТУ произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№583329, 589336, 618247, 629211, 611644, зарегистрированными ранее на имя лица, подавшего возражение;

- сопоставляемые обозначения являются графически сходными, поскольку имеют сходную внешнюю форму, изображение в виде буквы «К», совпадение по цветовому сочетанию знаков;

- однородность части оспариваемых услуг 35 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечнях противопоставленных регистраций, установлена по общему роду-виду услуг, назначению, кругу потребителей;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, либо создать впечатление о взаимосвязи с правообладателем противопоставленных товарных знаков;

- в возражении подробно описана структура деятельности лица, подавшего возражение (индустрия топлива, заправочных станций, продуктов питания, продовольственных товаров), взаимосвязь с различными компаниями, охватывающими рынки ряда стран с использованием известных брендов;

- в России компания «Circle K Russia» управляет сетью АЗС Statoil под брендом «Circle K». Автозаправочные станции с магазинами, кафе и автомойками расположены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Мурманске и Мурманской области, в Псковском регионе. Информация о компании изложена на сайтах www.circlekrussia.ru www.circlek.com www.couche-tard.com;

- таким образом, лицо, подавшее возражение, осуществляет полный спектр деятельности по реализации и продвижению, как своих товаров, так и товаров третьих лиц (в том числе, фирменного кофе, хот-догов, пирожков, автотоваров, товаров для отдыха и пикника, антибактериальные средства и т.д.) на основе автозаправочных комплексов;

- исходя из вышеизложенного, оспариваемый товарный знак в отношении части услуг 35 класса МКТУ способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №725103 недействительным в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание текстов рекламных сценариев; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 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; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц;

управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая; организация схем лояльности и стимулирования; организация схем лояльности клиентов; управление программами лояльности клиентов; управление схемами лояльности и стимулирования; администрирование лояльности через поощрительные программы; организация и управление программами клиентской лояльности; управление схемами лояльности клиентов и стимулирования; ведение программ с вознаграждением за лояльность торговым схемам; исследования рынка услуг в отношении лояльности клиентов; организация, работа и проверка программ клиентской лояльности; стимулирование сбыта через программы лояльности клиентов; управление программами лояльности, включающими скидки и вознаграждения; администрирование программы лояльности потребителей для продвижения ресторанных услуг и розничных услуг других; организация программ лояльности клиентов для коммерческих, рекламных или стимулирующих целей; продвижение товаров и услуг других лиц с помощью программы лояльности для привилегированных клиентов; администрирование программы для часто летающих пассажиров, которые позволяют членам использовать мили за очки или вознаграждения, предлагаемые другими программами лояльности; продвижение товаров и услуг третьих лиц с помощью программ лояльности карт постоянного покупателя; ведение дисконтной программы для получения скидки держателям

дисконтных карт; программы управления, позволяющие участникам получить скидки на товары и услуги за счет использования членских карточек».

В ходатайстве от 25.05.2020 лицом, подавшим возражение, была выражена просьба сократить свои притязания и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 725103 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; демонстрация товаров; исследование рынка; предоставление деловой информации; информация и консультации для коммерческих потребителей при выборе товаров и услуг; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации профессиональные в сфере бизнеса; консультирование по коммуникационным стратегиям в рекламе; рекламный дизайн; маркетинг; маркетинг целевой; управление бизнесом креативное; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; дизайн рекламных материалов; предоставление пространства для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех носителях для розничной продажи; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление лояльностью клиентов; услуги по оптимизации трафика сайтов; продвижение услуг по поисковой оптимизации; услуги закупочные для третьих лиц [закупки и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая; организация схем лояльности и стимулирования; организация схем лояльности клиентов; управление программами клиентской лояльности; управление схемами лояльности и стимулирования; управление лояльностью с помощью программ

стимулирования; организация и управление программами лояльности клиентов; управление схемами лояльности и стимулирования клиентов; ведение поощрительных программ за торговые схемы; исследование рынка на лояльность клиентов; организация, обслуживание и проверка программ лояльности клиентов; стимулирование сбыта через программы лояльности клиентов; управление программами лояльности, включая скидки и вознаграждения; администрирование программ лояльности клиентов для продвижения ресторанных услуг и розничных услуг других лиц; организация программ лояльности клиентов для коммерческих, рекламных или стимулирующих целей; продвижение товаров и услуг других лиц через программу лояльности для привилегированных клиентов; применение программы для часто летающих пассажиров, которая позволяет участникам использовать мили для начисления баллов или вознаграждений, предлагаемых другими программами лояльности; продвижение товаров и услуг третьих лиц через программы лояльности по карточкам лояльности; ведение скидочных программ, позволяющих владельцам скидочных карт получить скидки; программы управления, позволяющие участникам получать скидки на товары и услуги за счет использования членских карт».


Коллегия отмечает, что услуги 35 класса МКТУ «рекламный дизайн; управление бизнесом креативное; дизайн рекламных материалов» не могут быть рассмотрены в рамках данного возражения, поскольку отсутствовали в первоначальном испрашиваемом перечне услуг 35 класса МКТУ, что ведет к несоблюдению пункта 2.5 Правил ППС, а также отсутствуют в перечне оспариваемой регистрации.

Испрашиваемые в просительной части услуги 35 класса МКТУ «онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; услуги по оптимизации графика сайтов» содержатся в перечне оспариваемой регистрации, но отсутствовали в первоначальном перечне возражения. В связи с чем также не могут быть приняты во внимание на основании пункта 2.5 Правил ППС.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №725103 в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:


- описание, приведенное при подаче заявки №2019708442 на регистрацию



товарного знака «», не позволяет говорить о том, что внутри черной плашки содержится стилизованное изображение буквы «К»;

- графически сопоставляемые обозначения различаются цветовой гаммой, при этом отдельные буквы обладают слабой различительной способностью, а в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№583329, 589336 буква «К» не воспринимается как слово;

- согласно практике Роспатента существует большое количество зарегистрированных товарных знаков с использованием буквы «К», например;

свидетельство № 584174 «» в отношении товаров 32 35 классов МКТУ;

свидетельство № 487412 «» в отношении услуг 43 класса МКТУ;

свидетельство № 84316 «» в отношении услуг 42 класса МКТУ и т.д.;

- сильным элементом серии противопоставленных товарных знаков является не изобразительный элемент в виде буквы «К», а доминирующий словесный элемент «CERCLE», который в переводе с французского языка имеет значения: «круг, круговорот, ободок, окружность, собрание, кольцо, кружок», на котором акцентируется внимание потребителя;

- сравниваемые обозначения создают совершенно различное впечатление, поскольку товарные знаки по свидетельствам №№ 618247, 629211, 611644 занимают

в пространстве в два раза больше места, чем обозначение по свидетельству №725103, имеют словесные элементы «CERCLE» , «take it easy», на которых в основном акцентирует внимание потребитель;

- в виду того, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, введение потребителей в заблуждение не может быть в принципе;

- не доказан факт известности на территории Российской Федерации продукции лица, подавшего возражение, и ассоциировании ее с производителем;

- таким образом, материалами возражения не доказан факт введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного, правообладатель товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №725103.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатки страниц Интернет - словарей [1];

- распечатки сведений из Открытого реестра товарных знаков по свидетельствам №№ 416495, 84153, 465776, 640388, 470060, 601667, 251244, 186473, 84316, 584174, 487412 [2];

- сведения из сети Интернет по компании СЁРКЛ КЕЙ ПРОКУРЕМЕНТ энд БРЭНДС ЛИМИТЕД [3].

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

С учетом даты (27.02.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 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 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные и объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное), 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 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).



Оспариваемый товарный знак «» является изобразительным и представляет собой квадрат черного цвета со скругленными углами, внутри которого размещено стилизованное изображение буквы «К». Правовая охрана знаку предоставлена в черно-белом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленные товарные знаки «», «» по свидетельствам №№583329 (1), 589336 (2) являются изобразительными и представляют собой квадрат черного и красного цвета с вписанным внутри кругом,


в котором помещено стилизованное изображение буквы «К». Под данной композицией расположен прямоугольник серого и оранжевого цветов. Правовая охрана знакам предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги розничных продуктовых магазинов, продовольственных магазинов, гастрономов и магазинов повседневного спроса в отношении продуктов питания, приготовленных пищевых продуктов, продовольственных товаров, леденцов, конфет, сладостей и кондитерских изделий, напитков, алкогольных напитков, воды, одежды и предметов одежды, туалетных принадлежностей, безрецептурных лекарственных средств, табачных изделий, карт, канцелярских принадлежностей, подарочных карт, предоплаченных телефонных карт, книг, журналов и газет, игрушек, записанных аудио-/видеоносителей, электроники, аккумуляторов, батареек, хозяйственных товаров, санитарно-гигиенических и косметических средств, автомобильной продукции и смазочных материалов; менеджмент в области бизнеса и организация розничных магазинов и розничных магазинов повседневного спроса; менеджмент в области бизнеса; менеджмент в области бензозаправочных станций; управление процессами оптового и розничного распределения топлива, топливного газа, горючих масел, моторного топлива, этанола [топлива], дизельного топлива, нефти, моторных масел, керосина, смазочных материалов для транспортных средств, универсальных смазочных материалов, смазочных материалов для моторных транспортных средств, древесного угля [топлива]; помощь в управлении бизнесом в отношении франчайзинга на создание и работу розничных магазинов, розничных магазинов повседневного спроса, бензозаправочных станций», указанных в перечне свидетельств.



Противопоставленные товарные знаки «

», « *Take it easy* »,



«  » по свидетельствам №№618247 (3), 629211 (4), 611644 (5) являются комбинированными и представляют собой композиции из горизонтально

выполненного прямоугольника красного и черного цветов, на фоне которых расположен словесный элемент «CIRCLE», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виду стилизованной буквы «K», заключенной в круг белого цвета. Под композицией расположен прямоугольник меньшего размера в оранжевом, сером цветовом сочетании. В товарном знаке (4) чуть ниже описанной композиции справа расположен словесный элемент «Take it easy», выполненный с наклоном буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Знаки зарегистрированы в красном, белом, оранжевом, черном, сером цветовом сочетании. Правовая охрана знакам (3, 5) предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги розничных продуктовых магазинов, продовольственных магазинов, гастрономов и магазинов повседневного спроса в отношении продуктов питания, приготовленных пищевых продуктов, продовольственных товаров, леденцов, конфет, сладостей и кондитерских изделий, напитков, алкогольных напитков, воды, туалетных принадлежностей, безрецептурных лекарственных средств, табачных изделий, карт, канцелярских принадлежностей, подарочных карт, предоплаченных телефонных карт, книг, журналов и газет, игрушек, записанных аудио-/видеоносителей, электроники, аккумуляторов, батареек, хозяйственных товаров, санитарно-гигиенических и косметических средств, автомобильной продукции и смазочных материалов; менеджмент в области бизнеса и организация розничных магазинов и розничных магазинов повседневного спроса; менеджмент в области бизнеса и менеджмент в области бензозаправочных станций; управление процессами оптового и розничного распределения топлива, топливного газа, горючих масел, моторного топлива, этанола [топлива], дизельного топлива, нефти, моторных масел, керосина, смазочных материалов для транспортных средств, универсальных смазочных материалов, смазочных материалов для моторных транспортных средств, древесного угля [топлива]; помощь в управлении бизнесом в отношении франчайзинга на создание и работу розничных магазинов, розничных магазинов повседневного спроса, бензозаправочных станций». Правовая охрана знаку (4) предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги розничных

продуктовых магазинов, продовольственных магазинов, гастрономов и магазинов повседневного спроса в отношении продажи продуктов питания, приготовленных пищевых продуктов, продовольственных товаров, леденцов, конфет, сладостей и кондитерских изделий, напитков, алкогольных напитков, воды, одежды и предметов одежды, туалетных принадлежностей, безрецептурных лекарственных средств, табачных изделий, карт, канцелярских товаров, книг, журналов и газет, игрушек, предварительно записанных аудио-/видеоносителей, электроники, аккумуляторов, батареек, хозяйственных товаров, а именно чистящих средств, изделий и кухонных принадлежностей, утвари, изделий медицинского назначения, санитарно-гигиенических и косметических средств, автомобильной продукции и смазочных материалов; деловое управление и организация розничных магазинов и розничных магазинов повседневного спроса; деловое управление и организация бензозаправочных станций; оптовая и розничная продажа топлива, топливного газа, горючих масел, моторного топлива, этанола [топлива], дизельного топлива, масел для дизельных двигателей, нефти, моторных масел, керосина, смазочных материалов для транспортных средств, универсальных смазочных материалов, смазочных материалов для моторных транспортных средств, древесного угля [топлива]; помощь в управлении бизнесом в отношении франчайзинга на создание и работу розничных магазинов, розничных магазинов повседневного спроса и бензозаправочных станций; офис-менеджмент».

Анализ оспариваемого изобразительного товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленные знаки (1-5) представляют собой серию товарных знаков лица, подавшего возражение, включающих в свой состав стилизованное изображение буквы «К» в окружности, которая в свою очередь находится внутри квадрата или прямоугольника. При этом следует отметить, что в знаках (1, 2) указанное изображение является единственным индивидуализирующим элементом, в знаках (3-5) данный элемент несет индивидуализирующую функцию наравне со словесным элементом и является одним из существенных элементов целой композиции.

Сопоставляемые обозначения характеризуются высокой степенью графического сходства, поскольку совпадают по семантическому значению, обусловленному присутствием в оспариваемом знаке и серии противопоставленных знаков стилизованного изображения буквы «К» внутри квадрата или прямоугольника.

Сравниваемые обозначения имеют сходную внешнюю форму, за счет скругленных углов в оспариваемом товарном знаке, и сочетании прямоугольника, близкого к квадрату, в противопоставленных товарных знаках (1, 2), с контрастным кругом внутри.

При сопоставлении оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков (1, 5) совпадает черно-белое сочетание цветов. Различия в цветовом исполнении оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков (2-4) не приводят к качественно иному уровню восприятия сопоставляемых товарных знаков, позволяющему различать стилизованное изображение буквы «К», входящей в состав этих знаков.

Таким образом, с учетом установленного сходного смыслового значения изображений в сопоставляемых обозначениях, сходной их внешней формы, одинакового вида и характера изображений, у коллегии есть все основания для вывода о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций, показал следующее.

Испрашиваемые оспариваемые услуги 35 класса МКТУ, за исключением тех, которые не были учтены коллегией (смотри по тексту выше), и услуги 35 класса МКТУ, приведенные в перечнях противопоставленных регистраций, являются однородными, поскольку соотносятся между собой как род-вид, являются взаимодополняемыми, имеют одно назначение (продвижение товаров различными способами, услуги в области бизнеса), оказываются одними и теми же предприятиями и организациями.


Однородность данных услуг обусловлена тем, что у потребителя при их восприятии может возникнуть неверное представление о едином источнике их происхождения.

Следует учесть, что однородность сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ правообладателем в отзыве никак не проанализирована, следовательно, не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными ему товарными знаками (1-5) в отношении однородных части услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

Что касается несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией установлено следующее.



Сам по себе оспариваемый товарный знак «» не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно услуг или лица, его оказывающего, то есть применительно к услугам 35 класса МКТУ он признается фантазийным.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров/ лицом, оказывающим услуги, на основании имеющегося опыта.

Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих, что оспариваемый товарный знак, используемый при маркировке услуг 35 класса МКТУ, ассоциировался у потребителей с лицом, подавшим возражение. Таких документальных доказательств материалы возражения не содержат. Так, например,

не были представлены какие-либо результаты социологического опроса российских потребителей.

Информация, размещенная на сайтах www.circlekrussia.ru www.circlek.com www.couche-tard.com не может быть оценена самостоятельно коллегией, поскольку не является понятным, какие конкретно сведения должны подвергаться анализу и на какую дату.

Лицом, подавшим возражение, также не были представлены материалы, которые непосредственно свидетельствовали бы о факте осуществления какой-либо деятельности на территории Российской Федерации, а также позволили бы определить на период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, какие были осуществлены объемы оказания услуг, затраты на рекламу, территорию их распространения и т.п.

При этом коллегия не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно услуг или лица, оказывающего данные услуги, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.03.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №725103 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; демонстрация товаров; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе;

маркетинг; маркетинг целевой; услуги по исследованию рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; организация схем лояльности клиентов; управление программами лояльности клиентов; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая; организация схем лояльности и стимулирования; управление схемами лояльности и стимулирования; организация и управление программами клиентской лояльности; управление схемами лояльности клиентов и стимулирования; ведение программ с вознаграждением за лояльность торговым схемам; исследования рынка услуг в отношении лояльности клиентов; организация, работа и проверка программ клиентской лояльности; стимулирование сбыта через программы лояльности клиентов; управление программами лояльности, включающими скидки и вознаграждения; администрирование программы лояльности потребителей для продвижения ресторанных услуг и розничных услуг других лиц; организация программ лояльности клиентов для коммерческих, рекламных или стимулирующих целей; продвижение товаров и услуг других лиц с помощью программы лояльности для привилегированных клиентов; администрирование программы для часто летающих пассажиров, которые

позволяют членам использовать мили за очки или вознаграждения, предлагаемые другими программами лояльности; продвижение товаров и услуг третьих лиц с помощью программ лояльности карт постоянного покупателя; ведение дисконтной программы для получения скидки держателям дисконтных карт; программы управления, позволяющие участникам получить скидки на товары и услуги за счет использования членских карточек».