

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 09.08.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Гаранкиным Евгением Викторовичем, Волгоградская обл., г.Волжский (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017753319, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2017753319, поданной 15.12.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки, в голубом, белом, розовом цветовом сочетании.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение **S T  M U L**, включающее словесный элемент «STIMUL», выполненный буквами латинского алфавита, в котором буква «I», выполнена в оригинальной графике.

Роспатентом 25.04.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017753319 в отношении всех заявленных услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно



до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №704837 с приоритетом от 30.06.2017 – (1), зарегистрированным на имя Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Роспатент 09.08.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента в части однородности сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ, однако считает, что заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не являются сходными, так как производят разное общее зрительное впечатление. При этом их графическое исполнение существенно влияет на их восприятие, которое в данном случае различно;

- по мнению заявителя, для признания сравниваемых обозначений несходными, следует также учитывать следующее:

- у правообладателя противопоставленного знака (1) отсутствует серия знаков;
- согласно описанию противопоставленного знака, указанные в перечне услуги 35 класса МКТУ связаны с технологиями и инновациями, в связи с чем имеют ограниченный круг потребителей, и не относятся к услугам широкого и массового потребления;

- отсутствует факт известности услуг 35 класса МКТУ, оказываемых правообладателем противопоставленного знака;

- обосновывая отсутствие сходства между сравниваемыми обозначениями, заявитель учитывал выводы Совета по качеству Роспатента, изложенные в протоколе №2 от 13.04.2016.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017753319 в отношении всех заявленных услуг.

С возражением заявителем были представлены материалы, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.12.2017) поступления заявки № 2017753319 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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 по заявке № 2017753319 представляет собой комбинированное обозначение **S T I M U L**, включающее словесный элемент «STIMUL», выполненный буквами латинского алфавита, в котором буква «I», выполнена в оригинальной графике.

Заявленное обозначение выполнено в синем, красном цветовом сочетании.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак

**stимул**

по свидетельству №704837 с приоритетом от 30.06.2017 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение,

включающее словесный элемент «STIMUL», выполненный буквами латинского и русского алфавитов. Знак охраняется в темно-синем, лиловом цветовом сочетании.

В заявлении обозначении и противопоставленном знаке (1), несмотря на то, что они имеют художественную проработку, слова не утратили словесного характера, легко прочитывается как «СТИМУЛ».

С точки зрения фонетики заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) содержат в своем составе фонетически тождественные словесные элементы «STIMUL» - «СТИМУЛ», что свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что слово «STIMUL» в переводе с румынского языка на русский язык означает стимул (см. Яндекс-переводчик), слово «СТИМУЛ», выполненное буквами разного алфавита, не выявлено в словарях, однако фонетически звучит как «СТИМУЛ», в силу указанного сравниваемые обозначения могут вызывать у потребителя сходные смысловые ассоциации, связанные со значением слова стимул (стимул – сильный побудительный момент).

Что касается визуального признака сходства, то между заявленным обозначением и противопоставленным ему товарным знаком (1) имеются визуальные различия, вместе с тем, они второстепенны, поскольку ассоциация знаков друг с другом обусловлена фонетическим тождеством основных словесных элементов. При этом коллегия учитывала, что в сравниваемых словах совпадает начертание первых двух букв (S, T), выполненных в латинице, и буквы «М», выполненной в кириллице и латинице, в сравниваемых обозначениях используется близкое сочетание цветов (синий, красный - темно-синий, лиловый), что усиливает сходство сравниваемых обозначений.

Анализ однородности сопоставляемых услуг показал следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; посредничество коммерческое [обслуживание]; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; телемаркетинг; услуги

*интернет-магазинов; услуги магазинов; услуги оптовой и розничной продажи товаров» однородны услугам 35 класса МКТУ «реклама; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; обновление рекламных материалов; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с рекламной целью; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; распространение рекламных материалов», указанным в перечне противопоставленного знака (1), поскольку относятся к одной категории услуг (продвижение товаров), имеют одно назначение (повышение спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров) и, следовательно, признаются однородными.*

В возражении заявителем однородность услуг не оспаривается.

В отношении довода возражения, касающегося учета заявителем выводов Совета по качеству Роспатента, изложенных в протоколе от 13.04.2016, следует отметить, что приведенные выводы не касаются рассматриваемой заявки, при этом коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №704837 (1) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.08.2019, оставить в силе решение Роспатента от 25.04.2019.**