

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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, рассмотрела возражение, поступившее 30.08.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Оупен Груп», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018737544 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018737544, поданной 31.08.2018, испрашивалось на имя ООО «Кронус», г. Санкт-Петербург в отношении товаров 20, услуг 35, 39, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Впоследствии 24.07.2019 в наименование заявителя были внесены изменения: ООО «Оупен Груп» (как указывалось выше - заявитель).

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение

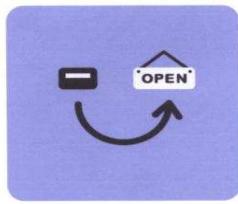


в цветовом сочетании: «черный, белый, оранжевый».

Решение Роспатента от 20.05.2019 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 20 класса МКТУ, части услуг 39 класса МКТУ, всех услуг 40 класса МКТУ по заявке № 2018737544 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, а также части услуги 39 класса МКТУ, указанных в перечне, поскольку заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения:

- с товарным знаком **OPEN** [2] по свидетельству № 314351, приоритет от 03.10.2005, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие", 115114, Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- [3] по свидетельству № 558363, приоритет от 02.12.2013, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Открытое акционерное общество), 107045, Москва, Луков пер., 2, стр. 1, в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ;

- экспертизой указано на однородность сравниваемых услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3];

- словесный элемент «group» (в переводе с английского языка на русский язык означает: «группа» - несколько компаний, фирм, находящихся во владении или под общим управлением одного или нескольких лиц (см. Интернет-словари: <http://translate.yandex.ru/>, <https://dic.academic.ru/> и др.)) является неохраняемым элементом, поскольку в целом не обладает различительной способностью, указывает на видовое наименование предприятия [пункт 1 статьи 1483 Кодекса].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.08.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.05.2019.

Доводы возражения, поступившего 30.08.2019, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [3] в целом не являются сходными до степени смешения;

- сравниваемые обозначения [1] и [3] имеют разное зрительное впечатление. Так, знак [3] напоминает стилизованное изображение лица, выполненного в виде квадрата голубого цвета, внутри которого находятся рот-стрелка и два глаза, один из которых представляет собой табличку со словом «OPEN» («ОТКРЫТО»). В обозначении [1] словосочетание «OPEN GROUP» представляет собой латинский вариант фирменного наименования заявителя. Данное словосочетание означает «ОТКРЫТАЯ ГРУППА» или «ГРУППА ОТКРЫТИЕ». Изобразительный элемент обозначения [1] – ромб оранжевого цвета с ломаными линиями;
- заявитель выражает несогласие с однородностью сравниваемых услуг 39 класса МКТУ. Услуга 39 класса МКТУ «перевозка в бронированном транспорте» противопоставленного товарного знака [3] не является видом доставки товаров. Согласно статье 510 Кодекса, доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки товаров транспортом, предусмотренным договором поставки и на определенных в договоре условиях. При этом в соответствии с пунктом 3 статьи 513 Кодекса получатель обязан принять товары, проверив их соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах. Таким образом, «доставка товаров» включает отгрузку, перевозку и принятие товаров;
- услуга «логистика транспортная» в противопоставленном товарном знаке [3] отсутствует. Под транспортной логистикой подразумевается система по организации доставки, а именно по перемещению каких-либо материальных предметов из одной точки в другую по оптимальному маршруту (см. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Транспортная логистика](https://ru.wikipedia.org/wiki/Транспортная_логистика)). В связи с этим, услуга 39 класса МКТУ «перевозки бронированным транспортом» не является видом услуги по организации доставки товаров (логистики транспортной). «Перевозка в бронированном транспорте» предусматривает использование бронированных автомобилей. Бронированные автомобили гражданского назначения можно разделить на две группы: для перевозки пассажиров и для перевозки денег и ценностей. Сбор и перевозку денег, а также особо важных документов, драгметаллов, банковских карт осуществляют инкассаторы (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki>);
- деятельность заявителя связана с доставкой обычных товаров и торговлей. В отличие от обычных товаров, таких как продукты питания, бытовая химия, сантехника, мебель

и т.п., перевозка денег и особо ценных грузов бронированным транспортом имеет другое назначение и осуществляется специализированными организациями (как правило, ЧОП - частными охранными предприятиями), имеющими в штате военизированную охрану с лицензиями на такой вид деятельности;

- услуга «аренда сейфов», указанная в перечне противопоставленного товарного знака [3], подразумевает под собой предоставление другим лицам сейфов для хранения денег, материальных ценностей, деловых бумаг и т.д. Обычно такие сейфы предоставляются банками, и обычные товары в сейфах не хранят. Эта услуга также не является видом заявленных услуг 39 класса МКТУ «хранение товаров», «хранение товаров на складах», а также отличается от них по функциональному назначению и по условиям реализации. Услуга 39 класса МКТУ «хранение данных или документов в электронных устройствах» противопоставленного товарного знака [3] относится к области компьютерных технологий и предполагает хранение данных в электронном формате;

- учитывая, что владельцем противопоставленного товарного знака [3] является ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», услуги 39 класса МКТУ, указанные в перечне товарного знака [3], относятся, прежде всего, к банковской сфере, где применяется инкассация крупных денежных сумм и других ценностей. Банки предоставляют также услуги по аренде сейфов и хранению данных и документов в электронных устройствах, поскольку хранят в электронном виде сведения о банковских счетах своих клиентах, их персональных данных, проводимых банковских операциях и т.п. Банки не могут оказывать услуги в области торговли на основании статьи 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" (ред. от 27.12.2018 г.);

- заявитель и владелец противопоставленного товарного знака [3] не могут пересекаться на рынке услуг 39 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 30.08.2019, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1], в том числе в отношении всех услуг 39 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения приложены следующие документы:

- информация с сайта [https://ru.wikipedia.org/wiki/Транспортная логистика](https://ru.wikipedia.org/wiki/Транспортная_логистика) - [4];
- [https://studopedia.su/4\\_9019\\_spetsializirovanniy-bronirovanniv-avtotransport.html](https://studopedia.su/4_9019_spetsializirovanniy-bronirovanniv-avtotransport.html) - [5];
- информация с сайта <https://ru.wikipedia.org/wiki/Инкасация> - [6];
- информация с сайта <https://ru.wikipedia.org/wiki/Торговля> - [7].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 30.08.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (31.08.2018) заявки № 2018737544 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным, словесный элемент «OPEN group» выполнен стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита в две строки. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 20, услуг 35, 39, 40 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «черный, белый, оранжевый».

В переводе с английского языка на русский язык элемент «group» означает: «группа» - несколько компаний, фирм, находящихся во владении или под общим управлением одного или нескольких лиц (см. Интернет-словари: <http://translate.yandex.ru/>, <https://dic.academic.ru/> и др.). Заявитель не возражал против отнесения словесного элемента «group» к неохраняемым элементам по основанию, предусмотренному пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

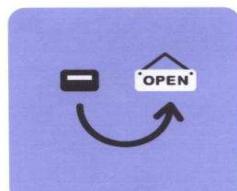
Решение Роспатента от 20.05.2019 не оспаривается заявителем в отношении услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем, детальный анализ противопоставленного товарного знака [2] в отношении сходства и однородности услуг не требуется.

Решение Роспатента от 20.05.2019 оспаривается заявителем в отношении заявленных услуг 39 класса МКТУ «доставка товаров; логистика транспортная; хранение товаров; хранение товаров на складах» ввиду несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Как известно, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило,

акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Таким образом, наиболее значимым элементом, определяющим восприятие заявленного обозначения [1] в целом, является словесный элемент «OPEN», который и несет основную индивидуализирующую нагрузку.



Противопоставленный знак [3] по свидетельству № 558363, приоритет от 02.12.2013 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее квадрата со скругленными углами, внутри которого выполнено стилизованное изображение лица. Словесный элемент «OPEN» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [3] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 39 класса МКТУ «перевозка в бронированном транспорте; хранение данных или документов в электронных устройствах; аренда сейфов», в цветовом сочетании: «черный, белый, светло-голубой». Правообладатель: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Открытое акционерное общество), Москва.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [3] на тождество и сходство показал следующее.

Словесный элемент «OPEN» сравниваемых обозначений [1] / [3] прочитывается как «оупен» и имеет перевод с английского языка на русский язык: «открытый, открывать, вскрывать» (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru>). Таким образом, сопоставительный анализ по фонетическому и семантическому критериям сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [3] показал фонетическое и семантическое тождество доминирующих словесных элементов «OPEN» [1] / «OPEN» [3].

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [3] разнятся за счет графической проработки каждого из обозначений. Вместе с тем, особенности исполнения обозначений носят в данном случае вспомогательный характер с точки зрения их

индивидуализирующей способности ввиду фонетического и семантического тождества наиболее значимых словесных элементов «OPEN» [1] / «OPEN» [3].

Ввиду сходства сравниваемых словесных элементов обозначений [1] / [3] по фонетическому и семантическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых услуг 39 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Следует отметить, что доставкой называют перевоз товаров, грузов куда-либо (см., например, электронный словарь: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/>). Перевозка - действие по знач. глаг.: перевозить (доставлять из одного места в другое), перевезти (см., например, электронный словарь: <http://tolkslovar.ru/p2951.html>). Услуга 39 класса МКТУ «доставка товаров» заявленного обозначения [1] и услуга 39 класса МКТУ «перевозка в бронированном транспорте» противопоставленного знака [3] имеют общее назначение (перевозить, доставлять груз до пункта назначения), круг потребителей (люди, организации и т.п., которым нужно что-либо перевезти, доставить), что свидетельствует об их однородности.

Конкретизация услуг 39 класса МКТУ по перевозке посредством бронированного транспорта в перечне противопоставленного знака [3] не имеет решающего значения при оценке однородности сравниваемых услуг 39 класса МКТУ, так как в целом общее назначение, цели самих услуг по перевозке и доставке совпадают.

В словаре «Википедия» [4] указано, что ««транспортная логистика» - это система по организации доставки, а именно по перемещению каких-либо материальных предметов, веществ и пр. из одной точки в другую по оптимальному маршруту. Одно из основополагающих направлений науки об управлении информационными и материальными потоками в процессе движения товаров. Оптимальным считается маршрут, по которому возможно доставить логистический объект в кратчайшие сроки (или предусмотренные сроки) с минимальными затратами, а также с минимальным вредом для объекта доставки». Там же отмечено, что «транспортировка заключается в перемещении продукции транспортным средством по определенной технологии в цепи поставок и состоит из логистических операций и функций». Таким образом,

заявленная услуга 39 класса МКТУ «транспортная логистика» связана с доставкой, перевозкой грузов, отслеживанием и формированием грузовых потоков, перемещением грузов, что напрямую коррелирует с услугой 39 класса МКТУ «перевозка в бронированном транспорте» противопоставленного товарного знака [3], что свидетельствует об их однородности.

Склад – это здания, сооружения и разнообразные устройства, предназначенные для приемки, размещения и хранения поступивших на них товаров, подготовки их к потреблению и отпуску потребителю. При этом современные склады оснащены многообразными электронными устройствами, компьютерами, позволяющими отслеживать координацию товаров на складах, их размещение, хранение и т.д. Таким образом, заявленные услуги 39 класса МКТУ «хранение товаров; хранение товаров на складах» и услуга 39 класса МКТУ «хранение данных или документов в электронных устройствах» противопоставленного товарного знака [3] соотносятся как род (вид) («услуги по хранению грузов»), имеют общее назначение (для хранения), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Довод заявителя о том, что правообладателем противопоставленного товарного знака [3] является банк и услуги 39 класса МКТУ, указанные в перечне товарного знака [3], относятся, прежде всего, к банковской сфере не приводит к утрате однородности сравниваемых услуг на основании вышеизложенных выводов коллегии. При этом следует отметить, что при оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализа подлежат те услуги, которые приведены в сравниваемых перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [3]. Таким образом, довод заявителя в отношении осуществления разных видов фактической деятельности заявителем (торговля, доставка товаров) и правообладателем (банковская) противопоставленного товарного знака [3] не может служить основанием для удовлетворения возражения.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 39 класса МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении услуг 39 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.08.2019, оставить в силе решение Роспатента от 20.05.2019.**