

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 31.08.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020743842 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020743842, поданной 14.08.2020, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение:

СЛОН

Роспатентом 20.04.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020743842 в отношении услуг 37, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне, в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 (2), 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «**slon**» [2], зарегистрированным по свидетельству № 490527 с приоритетом от 22.09.2011, «**СЛОН**» [3], зарегистрированным по свидетельству № 490524 с приоритетом от 26.08.2011, зарегистрированными ранее на имя ООО "Москоу диджитал медиа", 127015, Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 36, стр. 2, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- «**SLON**» [4], зарегистрированным по свидетельству № 475834 с приоритетом от 12.04.2010 (срок действия регистрации продлен до 12.04.2030) на имя ООО "СЛОН-АВТО", 445000, Самарская обл., г. Тольятти, Обводное ш., д. 34, к. 1, в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ;

- экспертизой учтен зарегистрированный на имя заявителя и признанный тождественным заявленному обозначению [1] товарный знак «**СЛОН**» [5] по свидетельству № 627407 с приоритетом от 28.10.2015 в отношении тождественного перечня услуг 35, 36, 37, 41, 43, 44 классов МКТУ. В связи с чем, регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака будет противоречить общественным интересам в отношении части заявленного перечня услуг;

S. L. N.

- ссылка на обозначение «» по заявке № 2019760094 была снята экспертизой в связи с прекращением делопроизводства по данной заявке (16.02.2022 было принято решение о признании заявки отозванной).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 31.08.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.04.2022. Доводы возражения, поступившего 31.08.2022, сводятся к следующему:

- срок действия противопоставленных товарных знаков [2,3] по свидетельствам №№ 490527, 490524 истек. Шесть месяцев для продления срока действия указанных товарных знаков истекал, соответственно, 22.03.2022 и 26.02.2022. На дату принятия оспариваемого решения от 20.04.2022 указанный шестимесячный срок истек в отношении обоих противопоставленных товарных знаков [2,3];

- относительно противопоставления заявленному обозначению [1] товарного знака по свидетельству № 475834 [4] заявитель отмечает, что решением Роспатента от 11.04.2018 предоставление правовой охраны этому товарному знаку признано недействительным в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, однородных услугам 35, 36, 37, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован принадлежащий



заявителю товарный знак «**СДОН**» по свидетельству № 153064;

- в решении Роспатента не указано, по какой причине проигнорирована просьба о регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня услуг.

На основании изложенного в возражении, поступившем 31.08.2022, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении следующего перечня услуг:

- 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы, за исключением аренды рекламных площадей в автобусах; реклама, за исключением рекламы оружия; демонстрация товаров, за исключением оружия; продвижение товаров (для третьих лиц), за исключением оружия; организация выставок в коммерческих или рекламных целях, за исключением выставок оружия; сбыт товаров через посредников, за исключением оружия; услуги оптовой и розничной продажи, за исключением наркотиков; магазины по продаже товаров, за исключением магазинов по продаже наркотиков; услуги торговых центров по продаже товаров; оптовая и розничная продажа, за исключением наркотиков»;

- 36 класса МКТУ «сдача недвижимого имущества в аренду, а именно торговых и офисных помещений; сдача нежилых помещений в аренду, страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью»;

- 37 класса МКТУ «строительство; ремонт, а именно: ремонт зданий и сооружений; асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы штукатурные; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство

подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; судостроение»;

- 41 класса МКТУ «*воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое (услуги спортивных клубов); выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; кинопрокат; киностудии; клубы-кафе ночные [развлечение]; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование телевизионных и радиопрограмм; написание телевизионных и киносценариев; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга, за исключением услуг казино; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов невиртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн,*

незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представление цирковых спектаклей; представления варьете / представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечения]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги

образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фотопортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы»;

- 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; гостиницы, за исключением мотелей; кафе, за исключением уличных; рестораны, за исключением уличных»;

- 44 класса МКТУ «услуги медицинские; услуги ветеринарные; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; аренда животных для садоводства; аренда ульев; бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; больницы; ваксинг / восковая депиляция; восстановление лесных массивов; дезинтоксикация токсикоманов / реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; дизайн ландшафтный; диспансеры / центры здоровья; дома с сестринским уходом; изготовление венков [искусство цветочное]; имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями / услуги в области ароматерапии; лечение с помощью животных [зоотерапия]; логопедия / услуги по исправлению дефектов речи; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; обследование медицинское / скрининг; огородничество; ортодонтия / услуги ортодонтические; осеменение искусственное; паллиативная помощь; парикмахерские; пирсинг; помощь акушерская; помощь зубоврачебная / стоматология; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; разbrasывание удобрений и других

сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; салоны красоты; санатории; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; составление цветочных композиций; татуирование; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги визажистов; услуги в области аквакультуры; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги питомниковедов; услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по оплодотворению в пробирке / услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; хирургия пластическая; хирургия растений; хосписы».

В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания. В этой связи заседание коллегии по рассмотрению возражения на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака состоялось в отсутствие заявителя.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (14.08.2020) заявки № 2020743842 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть на

обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

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

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Согласно пункту 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

СЛОН

[1] представляет собой словесное обозначение, выполненное

стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении ограниченного перечня услуг 35, 36, 37, 41, 43, 44 классов МКТУ.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) правовая охрана

противопоставленных товарных знаков «**slon**» [2] по свидетельству № 490527 с приоритетом от 22.09.2011, «**СЛОН**» по свидетельству № 490524 с приоритетом от 26.08.2011 [3] прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на указанные товарные знаки (дата прекращения правовой охраны: 22.09.2021, дата внесения записи в Госреестр: 30.05.2022). В связи с чем, указанные товарные знаки не могут быть противопоставлены заявленному обозначению [1] в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы также

приведен следующий товарный знак: «**SLON**» [4], зарегистрированный ранее по свидетельству № 475834 с приоритетом от 12.04.2010 (срок действия регистрации продлен до 12.04.2030). Правообладатель: ООО "СЛОН-АВТО", г. Тольятти. В соответствии с решением Роспатента от 11.04.2018 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 475834 была признана недействительной частично. Правовая охрана товарного знака [4] действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

Сходство сравниваемых обозначений [1] и [4] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «СЛОН» («SLON»). Визуально сравниваемые обозначения [1] и [4] имеют различия, обусловленные использованием в сравниваемых обозначениях букв разных алфавитов. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности. Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [4] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности сравниваемых услуг 35, 37 классов МКТУ показал следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы, за исключением аренды рекламных площадей в автобусах; реклама, за исключением рекламы оружия; демонстрация товаров, за исключением оружия; продвижение товаров (для третьих лиц), за исключением оружия; организация выставок в коммерческих или рекламных целях, за исключением выставок оружия; сбыт товаров через посредников, за исключением оружия; услуги оптовой и розничной продажи, за исключением наркотиков; магазины по продаже товаров, за исключением магазинов по продаже наркотиков; услуги торговых центров по продаже товаров; оптовая и розничная продажа, за исключением наркотиков» обозначения [1] представляют собой услуги в области рекламы и продаж товаров ограниченного перечня, в связи с чем, не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; помочь в управлении бизнесом; помочь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; прокат оборудования; прокат офисного оборудования и аппаратов;

прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; работы машинописные; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; тестирование психологическое при найме на работу; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги в области общественных отношений; услуги консультативные в области бизнеса; услуги по обеспечению персоналом; услуги информационно-справочные; услуги секретарей; услуги по переезду предприятий; услуги по исследованию рынка и изучению общественного мнения; услуги по сравнению цен; услуги субподрядчика управление [коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование; экспертиза деловая» противопоставленного знака [4], представляющих собой бизнес-услуги, офисные и кадровые услуги, услуги проката, поскольку они относятся к разному роду (виду), имеют разное назначение, разный круг потребителей.

Заявленные услуги 37 класса МКТУ «ремонт, а именно: ремонт зданий и сооружений; асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; работы кровельные; работы штукатурные; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; судостроение» связаны со строительством и не являются однородными услугами 37 класса МКТУ «восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; глаажение белья; глаажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горно-рудных полезных ископаемых; заправка картриджей [тонеров]; заточка ножей; металлоремонт; мытье автомобилей; мытье окон; мытье транспортных средств; набивка мебели; обновление одежды; обработка анткоррозионная; обработка анткоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; прокат;

прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; работы ремонтные столяра-краснодеревщика; работы санитарно-уборочные; ремонт бытовых товаров и предметов личного пользования; ремонт запирающих устройств; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт мебельной обивки; ремонт насосов; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт транспортных средств; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств; стирка; стирка белья в прачечных; уборка внутри зданий; уборка улиц; уничтожение паразитов [за исключением сельскохозяйственных вредителей]; услуги автомоек; услуги информационные; услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств; услуги по ремонту и уходу за мебелью; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных и химчисток; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт хозяйствственно-бытовой техники и оборудования; установка и ремонт холодильного оборудования; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание телефонов, компьютеров, фото- и киноаппаратуры; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка пемзой или песком; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями» противопоставленного знака [4], представляющих собой услуги установки, ремонта, проката отдельных изделий, поскольку они относятся к разному роду (виду), имеют разное назначение, разный круг потребителей.

Таким образом, с учетом ограничения перечня заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Также анализ оспариваемого решения Роспатента от 20.04.2022 показал, что препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака является товарный знак «СЛОН» [5] по свидетельству № 627407 с приоритетом от 28.10.2015 в отношении тождественного перечня услуг 35, 36, 37, 41, 43, 44 классов МКТУ, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя заявителя.

Анализ сравниваемых обозначений показал, что заявленное обозначение [1] и товарный знак [5] по свидетельству № 627407 совпадают во всех элементах: словесные элементы тождественны (представляют собой одни и те же слова), выполнены заглавными буквами русского алфавита, типовыми шрифтами.

С точки зрения отличительной функции товарных знаков, тождество обозначений основано на суждении о них как об одном и том же обозначении. В связи с этим, совпадение обозначений, выполненных в каждом из случаев стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, свидетельствует об их тождестве.

Решение Роспатента от 20.04.2022 в части противоречия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса заявителем не оспаривается. Вместе с тем, ограниченный в возражении перечень услуг содержит позиции, идентичные услугам, указанным в перечне товарного знака [5] по свидетельству № 627407. В связи с этим, коллегия отмечает, что сопоставление заявленного перечня услуг, которые присутствуют в перечне регистрации № 627407 [5], показало, что идентичными являются следующие позиции ограниченного перечня: 37 класс МКТУ «строительство; работы каменно-строительные».

Резюмируя изложенное, имеющееся у заявителя исключительное право на товарный знак [5] по свидетельству № 627407 препятствует государственной регистрации на его же имя тождественного товарного знака по заявке № 2020743842 в отношении вышеуказанных идентичных услуг 37 класса МКТУ.

Повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объект в отношении тех же услуг противоречит самой природе исключительного права.

Товарный знак относится к нематериальным объектам, которые могут использоваться неограниченным кругом лиц. Препятствием для такого использования может быть только право ограничения, установленное Кодексом. В частности, статьей 1477 Кодекса установлено исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по своему характеру. Не может быть два или несколько исключительных права, одинаковых по содержанию, на один и тот же объект.

В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Согласно существующей правоприменительной практике (см., например, решение Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2017 по делу № СИП-314/2017) государственная регистрация товарного знака по младшей заявке, тождественного старшему товарному знаку, на имя того же правообладателя в отношении тех же или пересекающихся товаров противоречит природе исключительного права, фактически означает, что такая регистрация противоречит общественным интересам.

С учетом изложенного, регистрация заявленного обозначения [1] в отношении вышеуказанных услуг 37 класса МКТУ противоречит требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в отношении остальных (неидентичных) услуг 35, 36, 37, 41, 43, 44 классов МКТУ регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака не противоречит требованиям законодательства.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 31.08.2022, изменить решение Роспатента от 20.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020743842.