

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 23.12.2021.

Данное возражение подано Индивидуальным предпринимателем Лапиным Вадимом Сергеевичем, город Братск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020774412, при этом установлено следующее.



Заявка №2020774412 на регистрацию обозначения «»
была подана на имя заявителя 24.12.2020 в отношении услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 30.10.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020774412 в отношении части заявленных услуг 37 класса МКТУ и всех услуг 40 класса МКТУ.

В отношении всех услуг 35 класса МКТУ и части услуг 37 класса МКТУ в регистрации отказано.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует

требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что словесные элементы заявленного обозначения «СЕРВИС ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ будут вводить потребителя в заблуждение относительно назначения услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

Бомонд

- с товарным знаком “ ” (1) по свидетельству №493454 с приоритетом от 11.08.2011, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества "Стройресурс", 129344, Москва, ул. Верхоянская, 6, корп.1, пом. III, к.1, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком “**БОМОНД**” (2) по свидетельству №438271 с приоритетом от 07.12.2009, зарегистрированным на имя Меликова Владимира Павловича, 350088, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 210, кв. 137, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;



- с товарным знаком “ ” (3) №189299 с приоритетом от 09.02.1999, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Яковлевская чаеразвесочная фабрика", 142152, Московская обл., г. Подольск, дер. Яковлево, ул. Шоссейная, 1, офис 63, в отношении услуг 42 класса, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.12.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает сходство до степени смешения заявленного

обозначения с противопоставленными товарными знаками (1-3);

- заявленное обозначение включает в свой состав фразу «СЕРВИС ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА», которая является неохраняемой в силу пункта 1 статьи 1483 Кодекса, но вместе с тем эта фраза указывает потребителю на вид и род оказываемых заявителем услуг, в связи с чем является весьма сильным элементом обозначения;

- заявитель ограничил перечень услуг 35, 37 классов МКТУ, в отношении которых он испрашивает регистрацию заявленного обозначения;

- услуги 35, 37 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, не являются однородными противопоставленным услугам 35, 37 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.10.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2020774412, в том числе, в отношении испрашиваемых услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в возражении.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (24.12.2020) заявки №2020774412 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида.

В соответствии с пунктом 3 (1) 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.

В соответствии с пунктом 37 Правил 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 определённом 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, 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.

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

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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 « _____ » является словесным, выполнено заглавными буквами русского и латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в синем цвете в отношении услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, указанных в возражении, с указанием словесных элементов “сервис грузового транспорта” в качестве неохраняемых.

Словосочетание “сервис грузового транспорта” означает (см. <https://dic.academic.ru>):

- “Сервис”- то же, что и обслуживание;
- “грузовой” – предназначенный для перевозки и перемещения тяжестей;
- “транспорт” – движущиеся перевозочные средства.

Словесные элементы “сервис грузового транспорта” заявленного обозначения в отношении услуг 37 класса МКТУ “восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств; клепка; лакирование; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; предоставление информации по вопросам ремонта транспортных средств; работы малярные; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; работы шиномонтажные; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги по балансировке колес; услуги электриков; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; чистка транспортных средств”, услуг 40 класса МКТУ “вулканизация [обработка материалов]; лужение; меднение; никелирование; пайка; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; работы сварочные; тонирование

автомобильных стекол; услуги по окрашиванию; услуги по пескоструйной обработке; хромирование; цинкование; шлифование оптического стекла”, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, не обладают различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Исключение из правовой охраны словесных элементов «сервис грузового транспорта” заявитель не оспаривает.

Таким образом, словосочетание "Сервис грузового транспорта" однозначно и очевидно указывает на вид и назначение услуг - услуги (выполнение работ) по техническому обслуживанию и ремонту грузовых транспортных средств и их составных частей.

Для услуг 37 и 40 классов, непосредственно связанных с работами по обслуживанию транспортных средств, словосочетание “сервис грузового транспорта” не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Для услуг 35 класса МКТУ "предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг" коллегия считает возможным учесть консультационный характер услуг, что может сопровождать оказание услуг по обслуживанию грузового транспорта, указывая на сферу услуг, в отношении которых предоставляется консультация.

Таким образом, для этой услуги 35 класса МКТУ словосочетание "Сервис грузового транспорта" заявленного обозначения является их характеристикой, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

При оценке соответствия заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса следует учитывать, что к услугам по техническому обслуживанию и ремонту грузовых транспортных средств и их составных частей предъявляются требования о подтверждении соответствия оказываемых услуг (выполняемых работ) обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни и здоровья потребителей, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителей. Назначение таких услуг сводится к устранению повреждений, регулировке, настройке и других услуг, улучшающих/восстанавливающих эксплуатационные характеристики грузового транспорта.

В свою очередь, услуги 35 класса МКТУ “агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; услуги по сравнению цен” представляют собой услуги иных видов и назначения, которые оказываются рекламными/маркетинговыми агентствами (организациями, целью деятельности которых является оказание рекламных/маркетинговых услуг по соответствующим договорам), агентствами, деятельность которых связан с реализацией товаров третьих лиц, организациями, осуществляющими информационное сопровождение для третьих лиц.

В отношении этих услуг слова "Сервис грузового транспорта" не соответствуют пункту 3 статьи 1483 Кодекса, способны дезориентировать потребителя, поскольку представляют собой неверное указание относительно вида и назначения услуг.

В решении Роспатента от 30.10.2021 установлено несоответствие заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В этой связи ему были противопоставлены товарные знаки (1-3).

Бомонд

Противопоставленные товарные знаки “ ” (1), “**БОМОНД**” (2) представляют собой словесные товарные знаки, выполненные стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Товарные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак “ ” (3) является комбинированным. Включает в себя изобразительный элемент в виде фантазийной фигуры, на фоне которой изображена стилизованная буква “Б”. На фоне буквы “Б”

расположен словесный элемент “БОМОНДЪ”. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено фонетическим и смысловым сходством основных индивидуализирующих элементов “bomond”/ “Бомонд”/ “БОМОНД”/ “БОМОНДЪ”, входящих в их состав (“bomond” в переводе с английского языка на русский переводится “бомонд” - верхушка буржуазно дворянского общества; высший свет, см. <https://translate.yandex.ru/>, <https://dic.academic.ru/>).

Наличие изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке (3) и использование разных алфавитов в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках (1-3), в данном случае, играют второстепенную роль при оценке об их сходстве, так как сходство сравниваемых обозначений обусловлено высокой степенью фонетического и семантического сходства словесных элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений.

Таким образом, имеющееся фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений обуславливает вывод о высокой степени их сходства в целом, несмотря на отдельные отличия.

Заявитель не оспаривает вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (1-3).

Что касается довода возражения о неоднородности испрашиваемых для регистрации услуг 35, 37, 40 классов МКТУ услугам противопоставленных товарных знаков (1-3), то коллегия установила следующее.

Услуги 35 класса МКТУ “агентства по импорту-экспорту” являются однородными услугам 42 класса МКТУ “услуги по реализации товаров”, поскольку имеют одно назначение (передача в собственность потребителю определенного товара), общие способы оказания, круг потребителей, соотносятся как род-вид.

Услуги 35 класса МКТУ “услуги по сравнению цен; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые” являются однородными услугам “анализ себестоимости прогнозирование экономическое” противопоставленного

товарного знака (1), поскольку относятся к услугам в области маркетинга, являются взаимодополняемыми и имеют общие коммерческие источники.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения «агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; исследования в области бизнеса; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц» не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «анализ себестоимости прогнозирование экономическое; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; аудит; бюро по найму; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; запись сообщений; изучение общественного мнения; комплектование штата сотрудников; обзоры печати; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; оформление витрин; подготовка платежных документов; поиск поручителей; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; работы машинописные; распространение образцов; репродуцирование документов; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при найме на работу; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование», противопоставленного товарного знака (1), услугам 42 класса МКТУ «услуги по реализации товаров; услуги по снабжению продовольственными товарами, готовыми блюдами», противопоставленного товарного знака (3) поскольку относятся к разному виду услуг, имеют разное назначение, источники происхождения, круг потребителей.

Испрашиваемые для регистрации услуги 37 класса МКТУ «восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств; клепка; лакирование; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных

средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; работы малярные; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; работы шиномонтажные; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги по балансировке колес; услуги электриков; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; чистка транспортных средств” не являются однородными услугам 37 класса МКТУ «информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства» противопоставленного товарного знака (2), по следующим причинам.



Заявленное обозначение “ ” предназначено для индивидуализации услуг 37 класса МКТУ, предназначенных для технического обслуживания транспортного оборудования. Данные услуги оказываются автомобильными сервисами.

Вместе с тем противопоставленные услуги 37 класса МКТУ “ информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства” носят информативный характер, направлены на размещение и распространение сведений, касающиеся возведения, ремонта, реконструкции зданий и сооружений, осуществляемых строительными и ремонтными компаниями.

Услуга испрашиваемого перечня “предоставление информации по вопросам ремонта транспортных средств”, хотя и касается информации в более узкой сфере деятельности, тем не менее, может быть соотнесена с противопоставленной услугой “информация по вопросам ремонта” как род-вид. Данные услуги имеют одно назначение, что является основанием для признания их однородными.

Таким образом, установленная неоднородность части испрашиваемых для регистрации услуг 35, 37 классов МКТУ услугам противопоставленных товарных знаков (1-3) обуславливает вывод об отсутствии их смешения в гражданском обороте, следовательно, имеются основания для вывода о соответствии заявленного

обозначения требованием пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и возможности его регистрации в качестве товарного знака, в том числе, для таких услуг.

Вместе с тем, поскольку заявленное обозначение признано несоответствующим пункту 3 статьи 1483 Кодекса, то регистрация возможна только в отношении части услуг 35 класса МКТУ “предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг”, части услуг 37 класса МКТУ “восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств; клепка; лакирование; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; работы малярные; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; работы шиномонтажные; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги по балансировке колес; услуги электриков; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; чистка транспортных средств” и всех испрашиваемых услуг 40 класса МКТУ, с исключением из правовой охраны словесных элементов “сервис грузового транспорта”.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.12.2021, изменить решение Роспатента от 30.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020774412.