


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 (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.08.2022 возражение, поданное ИП Рудницким Б.А., Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021722431, при этом установила следующее.



БАЛТИЙСКАЯ
АУДИТОРСКАЯ
КОМПАНИЯ

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021722431 с приоритетом от 14.04.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.04.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021722431. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «Аудиторская Компания» (организация, специализирующаяся на проведении финансового аудита (https://banks.academic.ru/683/Аудиторская_компания)) указывают на видовое наименование учреждения, вследствие чего данные словесные элементы не обладают различительной способностью и являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «**Балтийское**» (по свидетельству №289922 с приоритетом от 05.12.2002) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];




- с товарным знаком «**Балтийский Банк**» (по свидетельству №301083 с приоритетом от 14.07.2005) в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 36 классов МКТУ [2];




- с товарным знаком «» (по свидетельству №510587 с приоритетом от 30.10.2012) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [3];




- с товарным знаком «» (по свидетельству №510588 с приоритетом от 30.10.2012) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [4];



- с товарным знаком «  » (по свидетельству №652048 с приоритетом от 12.04.2017) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [5];



- с товарным знаком «  ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «БАЛТИЙСКИЙ» » (по свидетельству №723685 с приоритетом от 15.06.2018) в отношении услуг 36 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 36 класса МКТУ [6];



БАЛТИЙСКАЯ

- с товарным знаком «**НЕДВИЖИМОСТЬ**» (по свидетельству №805480 с приоритетом от 18.12.2019) в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 45 классов МКТУ [7].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.08.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- БАЛТИЙСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ – это коммерческое обозначение, используемое ООО «Балтийская аудиторская компания» и ООО «Депозит», ведущих совместную деятельность в сфере аудиторских услуг. Логотип с желто-черным львом был разработан ООО «ДДК Креатив Лаб» в 2011 году по заказу ООО «Балтийская аудиторская компания» (приложения №№1, 2) и с тех пор непрерывно используется для обозначения БАЛТИЙСКОЙ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ, в том числе на сайте (<https://baltaudit.com/>), визитках, календарях, промо-материалах (приложения №№3-9). За время работы БАЛТИЙСКОЙ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ заявленное обозначение приобрело широкую

известность и стойкую ассоциацию с деятельностью компании не только в Санкт-Петербурге, но и за его пределами. Управление компанией происходит семьей Рудницких (приложение №10). Семьей Рудницких было принято решение о регистрации используемого логотипа и коммерческого обозначения в качестве товарного знака на ИП Рудницкого Богдана Андреевича, который в настоящий момент занимается развитием и продвижением семейного бизнеса, что подтверждается письмом-согласием, выданным ООО «Балтийская аудиторская компания» (приложение №11). На основании вышеизложенного, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не может повлечь смешения оказываемых БАЛТИЙСКОЙ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИЕЙ услуг с товарами и услугами, для реализации которых используются противопоставляемые товарные знаки [1-7], ввиду высокой узнаваемости заявленного обозначения;

- заявитель считает, что товарные знаки [1-7] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2021722431, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [БАЛТИЙСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-9] имеют следующие звучания [БАЛТИЙСКОЕ], [БАЛТИЙСКИЙ БАНК], [БАЛТИЙСКИЙ МОРСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ], [БАЛТИЙСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР], [ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС БАЛТИЙСКИЙ], [БАЛТИЙСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных в связи с наличием иных слов, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-7] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов, кроме того, в состав заявленного обозначения входит оригинальный изобразительный элемент в виде головы льва, в то время как противопоставленный товарный знак [1] является словесным, а

противопоставленные товарные [2-7] содержат в себе иные изобразительные элементы;

- несмотря на то, что словосочетание «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ» является неохраняемым элементом заявленного обозначения, оно является неотъемлемой частью воспринимаемого потребителями заявленного обозначения, обязательно читается и имеет свое, отличное от противопоставленных товарных знаков [1-7] звучание, как по длительности, так и по набору букв и звуков;

- заявленное обозначение выполнено буквами латинского алфавита и произносится как [ТУИСТ], в то время как противопоставленные товарные знаки [4, 5] содержат в себе словесные элементы «ТВИСТ», выполненные буквами русского языка и прочитываются как [ТВИСТ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют различный состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение, в совокупности своих словесных элементов, может вызывать у потребителей ассоциации с аудиторской компанией, расположенной в Балтийском регионе, тогда так противопоставленные товарные знаки [1-7] таких ассоциаций не вызывают, что приводит к выводу о том, что в сравниваемых обозначениях отсутствует подобие заложенных идей, следовательно, они различаются и по семантическому критерию сходства;

- услуги 35, 36, 45 классов МКТУ заявленного обозначения не являются однородными услугам 35, 36, 45 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-7], так как сравниваемые услуги имеют разное назначение, отличную область применения и различный круг потребителей;

- заявитель указывает, что им были получены письма-согласия от правообладателей товарных знаков [2, 3, 4, 5, 6, 7] на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.04.2022 и принять решение о государственной регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 45 классов МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие материалы:

1. Договор на разработку логотипа между ООО «Балтийская аудиторская компания» и ООО «ДДК Креатив Лаб»;
2. Скриншоты исходных файлов, подтверждающие дату создания логотипа БАЛТИЙСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ;
3. Информация о дате создания сайта <https://baltaudit.com/>, полученная с помощью сервиса Whois;
4. Информация с главной страницы сайта <https://baltaudit.com/>;
5. Информация об истории БАЛТИЙСКОЙ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ с сайта <https://baltaudit.com/>;
6. Информация о составе БАЛТИЙСКОЙ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ из раздела «Контакты» с сайта <https://baltaudit.com/>;
7. Брендбук БАЛТИЙСКОЙ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ;
8. Визитка БАЛТИЙСКОЙ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ;
9. Промо-календари БАЛТИЙСКОЙ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ за период с 2013 по 2021 год;
10. Свидетельство о рождении Рудницкого Богдана Андреевича;
11. Письмо-согласие ООО «Балтийская аудиторская компания» на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака;
12. Подтверждения неиспользования ООО «Цезарь» товарного знака «БАЛТИЙСКОЕ»: скрины поисковых систем;
13. Подтверждения отсутствия упоминаний товарного знака «БАЛТИЙСКОЕ» на официальном сайте ООО «Цезарь»
14. Сведения о торговой марке «БАЛТИЙСКОЕ» с сайта РБК Компании: <https://companies.rbc.ru/trademark/289922/baltijskoe/>;
15. Выписка из ЕГРИП в отношении ИП Рудницкого Богдана Андреевича;
16. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Балтийская аудиторская компания»;

17. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Депозит».

Заявителем 26.09.2022 было направлено ходатайство о приобщении дополнительных документов к возражению от 27.08.2022, а именно:

18. Заявление ООО «Балтийская аудиторская компания» о согласии на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака;

19. Заявление АО «Альфа-Банк» о согласии на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части услуг 35, 36 классов МКТУ.

Заявителем 13.10.2022 было направлено дополнение к возражению, в котором он отмечал следующее:

- заявитель настаивает на том, что в перечнях заявленных услуг 35, 36, 45 классов МКТУ есть позиции, которые не являются однородными услугам 35, 36, 45 классов МКТУ и прилагает сводную таблицу по однородности (приложение №20);

- предыдущий правообладатель товарного знака по свидетельству №301083 [2] ОАО «Балтийский банк» (ИНН 7834002576, ОГРН 1027800011139) был ликвидирован в ходе реорганизации в форме присоединения. В ЕГРЮЛ 11.03.2015 были внесены изменения в фирменное наименование ОАО «Балтийский банк». Новое наименование: ПАО «Балтийский банк». Сведения о прекращении деятельности ПАО «Балтийский банк» путем реорганизации в форме присоединения к АО «Альфа-банк» были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 08.05.2019. Сведения о правопреемнике ПАО «Балтийский банк» также были внесены в реестр 08.05.2019 (приложение №21). Таким образом, АО «Альфа-банк» является универсальным правопреемником ПАО «Балтийский банк», в том числе в части исключительных прав на товарный знак по свидетельству №301083;

- согласно пункту 4 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 03.07.2018 №28-П «По делу о проверке конституционности пункта 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам» при реорганизации юридических лиц в форме присоединения юридического лица к другому юридическому лицу исключительное

право на товарный знак считается перешедшим к последнему с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. При этом Конституционный Суд Российской Федерации подчеркивает, что законодателем могут быть предусмотрены ограничения на реализацию в полном объеме правопреемником исключительных прав на средство индивидуализации до момента государственной регистрации состоявшегося перехода права в установленном порядке. Однако в настоящий момент нормативно ограничения на использование товарных знаков правопреемниками до момента регистрации перехода прав не установлены. Выдача писем согласий на регистрацию сходных обозначений не является актом распоряжения исключительным правом, в связи с чем не имеет связи с моментом внесения изменений в Государственный реестр товарных знаков;

- практика Суда по интеллектуальным правам подтверждает возможность предоставления писем-согласий универсальными правопреемниками правообладателя до момента регистрации такого правопреемства в Роспатенте (например, решение Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2020 по делу №СИП-394/2020);

- таким образом, коллегией должно быть учтено письмо-согласие от АО «Альфа-Банк» (настоящего правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №301083 [2]) на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части услуг 35, 36 классов МКТУ (приложение №19);

- в рассматриваемом случае вероятность смешения сравниваемых обозначений отсутствует, так как БАЛТИЙСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ с 2001 года предоставляет аудиторские услуги, бухгалтерские услуги, налоговое консультирование, юридические услуги, осуществляет финансовый анализ и экспертизу бизнес-проектов, крупных сделок и результатов хозяйственной деятельности. Ни один из правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-7] не осуществляет сходную с заявителем деятельность;

- сам по себе словесный элемент «БАЛТИЙСКАЯ» обладает слабой различительной способностью и не позволяет отличать и разграничивать какие-либо компании и их услуги, а потому его формальное сходство не может быть основанием для отказа в регистрации. В настоящий момент зарегистрировано более 100 товарных знаков, использующих слово «БАЛТИЙСКАЯ». Учитывая данные обстоятельства, заявитель не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве комбинированного товарного знака, в котором словесная часть «Балтийская Аудиторская Компания» будет выступать неохраняемым элементом в полном объеме;

- практика Суда по интеллектуальным правам подтверждает необходимость оценки общего впечатления, производимого спорными обозначениями (например, решение Суда по интеллектуальным правам от 22.09.2022 по делу №СИП-259/2021; Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.09.2022 №СО 1-1544/2022 по делу №СИП-187/2022);

К дополнению к возражению от 13.10.2022 заявителем были приложены следующие документы:

20. Таблица пересечения услуг по классам МКТУ;

21. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ПАО «Балтийский банк».

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

С учетом даты (14.04.2021) поступления заявки №2021722431 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 определенного 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.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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, сырье, 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 определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось

потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 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 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 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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 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).




БАЛТИЙСКАЯ
АУДИТОРСКАЯ
КОМПАНИЯ

Заявленное обозначение «  » является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде головы льва, и из словесных элементов «Балтийская Аудиторская Компания», выполненных стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 36, 45 классов МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.



БАЛТИЙСКАЯ
АУДИТОРСКАЯ
КОМПАНИЯ

Анализ заявленного обозначения «  » на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Следует отметить, что словесные элементы «Аудиторская Компания» не занимают доминирующего положения в заявленном обозначении.



Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение включает в свой состав словесные элементы «Аудиторская компания», которые имеют следующее значение «организация, специализирующаяся на проведении финансового аудита (https://banks.academic.ru/683/Аудиторская_компания)». Таким образом, указанные словесные элементы указывают на видовое наименование учреждения, вследствие чего данные не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие в дополнениях к возражению от 13.10.2022.

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками [1-7], коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.


Противопоставленный товарный знак «**Балтийское**» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «**Балтийский Банк**» [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента, и из словесных элементов «Балтийский», «Банк», выполненных стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Словесный элемент «БАНК» указан в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки «», «» по свидетельствам №№510587 [3], 510588 [4] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из изобразительных элементов, и из словесных элементов «БАЛТИЙСКИЙ», «МОРСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Словесные элементы «МОРСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ» указаны в качестве неохраняемых элементов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» [5] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных элементов в виде завитых линий, и из словесных элементов «Балтийский», «СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР», «Baltic», «SYMPHONY ORCHESTRA»

выполненных стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита и латинского алфавитов соответственно. Словесные элементы «СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР», «SYMPHONY ORCHESTRA» указаны в качестве неохраняемых элементов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак « [6] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде окружности со вписанными в неё буквами «RG», и из словесных элементов «ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС», «БАЛТИЙСКИЙ», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами русского алфавита. Словесные элементы «ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС» указаны в качестве неохраняемых элементов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак « [7] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных элементов в виде окружности и в виде птиц, и из словесных элементов «БАЛТИЙСКАЯ», «НЕДВИЖИМОСТЬ», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами русского алфавита. Словесный элемент «НЕДВИЖИМОСТЬ» указан в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2-7] включает в свой состав как изобразительные, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Такими словесными элементами заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-7] являются словесные элементы «Балтийская Аудиторская Компания», «Балтийский Банк», «БАЛТИЙСКИЙ МОРСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ», «Балтийский СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР»/«Baltic SYMPHONY ORCHESTRA», «ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС БАЛТИЙСКИЙ», «БАЛТИЙСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ».

Коллегия отмечает, что заявленное обозначение состоит из слов русского языка «Балтийская», «Аудиторская Компания» (как указывалось по тексту заключения выше словесные элементы «Аудиторская компания» являются неохранными, в силу чего не будут проанализированы на предмет соответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса).

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака

или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

В противопоставленных товарных знаках [2-7] словесные элементы «Банк», «МОРСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ», «СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР»/«SYMPHONY ORCHESTRA», «ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС», «НЕДВИЖИМОСТЬ» указаны в качестве неохраняемых элементов, в силу чего указанные словесные элементы являются слабыми элементами противопоставленных товарных знаков [2-7]. Что касается словесных элементов «Балтийский», «БАЛТИЙСКИЙ», «Балтийский»/«Baltic», «БАЛТИЙСКАЯ» противопоставленных товарных знаков [2-7], которые являются фантазийными в отношении зарегистрированных услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, то именно эти словесные элементы будут нести основную индивидуализирующую нагрузку в указанных противопоставлениях, являются сильными элементами.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-7] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически сходные словесные элементы «Балтийская»/«Балтийский»/«БАЛТИЙСКИЙ»/«Балтийский»/«Baltic»/«БАЛТИЙСКАЯ» (Baltic является переводом слова Балтийский на английский язык (<https://woordhunt.ru/word/baltic>)), при этом балтийский означает «относящийся к балтам, к их языкам, образу жизни, культуре, а также к территориям их проживания, внутреннему устройству, истории» (<https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary->

Ozhegov-term-1017.htm). Сравнимые словесные элементы различаются только окончаниями –ая/-ий, что не влияет на вывод об их фонетическом сходстве.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], так как и само заявленное обозначение, и указанные противопоставленные знаки содержат элементы, выполненные буквами русского алфавита.

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [2-7], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет высокого фонетического и семантического сходства словесных элементов.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; макетирование рекламы; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и

обеспечение предпринимателей товарами]» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; маркетинг; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация показов мод в рекламных целях; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров (для третьих лиц); продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети, в том числе в виде доменного имени; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной, оптовой продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов» противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3, 4, 5, 7], поскольку сравниваемые услуги относятся к одной родовой группе - «услуги по продвижению товаров», имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; помощь в управлении бизнесом; франчайзинг; услуги субподрядные [коммерческая помощь]» заявленного обозначения являются

однородными услугам 35 класса МКТУ «менеджмент в области творческого бизнеса; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; службы консультативные по управлению бизнесом; управление гостиничным бизнесом» противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3, 4, 5, 7], поскольку сравниваемые услуги относятся к одной родовой группе - «услуги в сфере бизнеса», имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; информация деловая; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; информация деловая; информация статистическая; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных» противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3, 4, 5, 7], поскольку сравниваемые услуги относятся к одной родовой группе - «услуги информационно-справочные», имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «исследования в области маркетинга; прогнозирование экономическое; экспертиза деловая» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «изучение рынка; прогнозирование экономическое; экспертиза деловая» противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3, 4, 7], поскольку сравниваемые услуги относятся к одной родовой группе - «услуги по исследованию рынка», имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «работы машинописные» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «обработка текста; работы машинописные; репродуцирование документов; секретарское обслуживание; стенографическое обслуживание; фотокопирование» противопоставленных товарных знаков [1, 2], поскольку сравниваемые услуги относятся к одной родовой группе - «услуги конторские и секретарские», имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «аудит; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; подготовка платежных документов; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах» заявленного обозначения являются однородными услугам «аудит; ведение бухгалтерских документов; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; услуги по подаче налоговых деклараций» противопоставленных товарных знаков [2, 7], поскольку сравниваемые услуги относятся к одной родовой группе - «услуги в области бухгалтерского учёта», имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «бюро по найму; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «бюро по найму; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; тестирование психологическое при найме на работу» противопоставленных товарных знаков [1, 5], поскольку сравниваемые услуги относятся к одной родовой группе - «услуги кадровые», имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 36 класса МКТУ «анализ финансовый; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация финансовая; клиринг; консультация по вопросам финансов; котировки биржевые, включая операции биржевые с ценными бумагами; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет;

операции факторные; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; посредничество биржевое; проверка подлинности чеков; управление финансовой деятельностью и финансовыми операциями; услуги актуариев; учреждение взаимфондов, включая услуги по организации фондов; финансирование и финансовые операции; экспертиза налоговая» заявленного обозначения являются однородными услугам 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; операции факторные; организация денежных сборов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при страховании; предоставление ссуд; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение взаимфондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая» противопоставленного товарного знака [2], так как сравниваемые услуги относятся к одной родовой группе - «операции финансовые», имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 36 класса МКТУ «оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]» заявленного обозначения являются однородными услугам 36 класса МКТУ «оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]» противопоставленных товарных знаков [2, б], так как сравниваемые услуги

относятся к одной родовой группе - «услуги оценочные», имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 45 класса МКТУ «арбитраж; аренда доменных имен в сети Интернет; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; исследования юридические; консультации юридические по вопросам корпоративного и налогового планирования; представление интересов в суде; поиски юридические; посредничество в оказании персональных или социальных услуг; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения; услуги юридические в сфере корпоративного и налогового права» заявленного обозначения являются однородными услугам 45 класса МКТУ «арбитраж; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги адвокатские; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения» противопоставленного товарного знака [7], поскольку относятся к одной родовой группе - «услуги юридические», имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Коллегия отмечает, что услуги 45 класса МКТУ «консультации по вопросам безопасности; посредничество в оказании персональных или социальных услуг» могут являться сопутствующими услугам 45 класса МКТУ арбитраж; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках;

контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги адвокатские; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения» противопоставленного товарного знака [7], так как при консультациях по вопросам безопасности и при посредничестве в оказании персональных или социальных услуг может также потребоваться юридическое сопровождение (так, на рынке услуг представлены фирмы, которые оказывают услуги по обеспечению безопасности и предоставления юридических услуг, например, ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТАГГЕРД» (<https://www.taggerd.su/info/yuridicheskie-uslugi-i-bezopasnost/>); а также существуют компании, которые оказывают юридическую помощь при посредничестве в оказании социальных услуг, например, юридическая биржа Yurbee (<https://moscow.cataloxy.ru/firms/yurbee.ru.htm>). Таким образом, указанные услуги 45 класса МКТУ заявленного обозначения будут являться однородными услугам 45 класса МКТУ (перечень приведен по тексту заключения выше) противопоставленного товарного знака [7], так как сравниваемые услуги имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-7] в отношении однородных услуг 35, 36, 45 МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении представленного заявителем письма-согласия от настоящего правообладателя АО «Альфа-банк» противопоставленного товарного знака по свидетельству №301083 [2] (приложение №19), коллегия отмечает, что на

настоящий момент согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правообладателем указанного противопоставления является ОАО «Балтийский Банк». Таким образом, в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации не была внесена запись о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №301083 [2] изменился, в связи с чем коллегия не может принять указанное письмо-согласие во внимание и не может не учитывать данное противопоставление в настоящем заключении.

Что касается довода заявителя о том, что им были получены письма-согласия от правообладателей товарных знаков [3, 4, 5, 6, 7] на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака, то коллегия отмечает, что на момент рассмотрения возражения членами коллегии от 14.10.2022 и на момент написания заключения в материалы дела не были представлены оригиналы писем-согласий от правообладателей указанных противопоставлений, в связи с чем коллегия не может не учитывать данные противопоставления в рамках анализа заявленного обозначения на его соответствие положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Заявитель, в свою очередь, на заседании от 14.10.2022 не ходатайствовал о предоставлении ему дополнительного времени для получения указанных писем-согласий.

В отношении приведенной заявителем судебной практики (решение Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2020 по делу №СИП-394/2020, решение Суда по интеллектуальным правам от 22.09.2022 по делу №СИП-259/2021, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.09.2022 №СО 1-1544/2022 по делу №СИП-187/2022) коллегия сообщает, что указанная судебная практика касается иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Что касается комментариев заявителя о том, что «ни один из правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-7] не осуществляет

сходную с заявителем деятельность», коллегия указывает, что анализу однородности товаров и услуг подлежат перечни рассматриваемых обозначений, а не деятельность правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-7] на рынке товаров и услуг, в связи с чем данный довод не может быть принят коллегией во внимание.

Дополнительно, в отношении предложения заявителя зарегистрировать заявленное обозначение с выведением из правовой охраны всех составляющих его словесных элементов, коллегия сообщает, что для того, чтобы вывести словесный элемент «Балтийская» из правовой охраны нужны правовые основания, а именно несоответствие данного словесного элемента пункту 1 статьи 1483 Кодекса. Словесный элемент «Балтийская» относится к Балтийскому региону, который включает в себя 9 государств, а именно: Дания, Швеция, Финляндия, Россия (Калининградская и Ленинградская области, Санкт-Петербург), Эстония, Латвия, Литва, Польша (Померания, Западная Померания, Вармия и Мазуры) и Германия (Гамбург, Шлезвиг-Гольштейн, Мекленбург-Передняя Померания) (https://ru.wikipedia.org/wiki/Балтийский_регион). Таким образом, отсутствует конкретная географическая область, в отношении которого бы потребители могли бы ассоциировать место оказания услуг, следовательно, словесный элемент «Балтийский» является фантазийным в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 45 классов МКТУ и не может быть выведен из правовой охраны.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.08.2022, оставить в силе решение Роспатента от 27.04.2022.