

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.08.2022, поданное ООО «Аким», г. Владивосток (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021741245, при этом установлено следующее.

АКИМ

Государственная регистрация товарного знака « **АКИМ** » по заявке №2021741245, поданной 30.06.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 22.04.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021741245 в отношении всех испрашиваемых услуг.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «АКИМ» по международной

регистрации №1633819, с конвенционным приоритетом от 11.06.2021, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя Ridestore Holding AB, Швеция (SE), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 29.08.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.04.2022, отметив следующее.

Заявленное обозначение, в отличие от противопоставленного фантазийного знака «AKIN» по международной регистрации №1633819 имеет смысловую нагрузку. А именно, первый слог словесного элемента «АКИМ» является аббревиатурой фразы «авто корейский», а второй слог является первым слогом слова «импорт».

Смысловая нагрузка в виде деятельности, связанной с импортом корейских авто товаров, раскрывается в объеме заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В соответствии с пунктом 3.2 Устава, а также согласно разделу ЕГРЮЛ «Сведения о видах экономической деятельности по ОКВЭД», ООО «Аким» осуществляет следующие основные виды деятельности:

- торговля автомобильными деталями, узлами, и принадлежностями (код ОКВЭД 45.31);
- торговля оптовая неспециализированная (код ОКВЭД 46.90);
- деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров (код ОКВЭД 46.19);
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозкам (код ОКВЭД 49.4);
- деятельность по складированию и хранению (код ОКВЭД 52.10);
- деятельность стоянок для транспортных средств (код ОКВЭД 52.21.24);
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.20);
- торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи сети Интернет (код ОКВЭД 47.91.2).

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана знака по международной регистрации №1633819 на территории Российской Федерации, существенно отличаются от испрашиваемых услуг, поскольку относятся к реализации иных видов товаров (одежды и спортивных товаров).

Таким образом, отсутствует какой-либо риск смешения сравниваемых товарных знаков в отношении различных услуг 35 класса МКТУ.

Фактически ООО «Аким» начало использовать словесное обозначение в своей деятельности до даты приоритета противопоставленного знака.

Регионом деятельности заявителя является Дальний Восток, в то время как знак «AKIN» по международной регистрации №1633819 фактически используется только на территории европейских стран, США и Новой Зеландии.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.04.2022 и зарегистрировать товарный знак в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

С возражением были представлены следующие документы (копии):

- заявка №2021741245, почтовая квитанция, уведомление о вручении (1);
- информация с информационного ресурса ФИПС «Открытые реестры» по заявке №2021741245 (2);
- уведомление экспертизы ФИПС от 14.02.2022 по заявке №2021741245 (3);
- доводы ООО «Аким» от 06.04.2022 в ответ на уведомление экспертизы от 14.02.2022 (4);
- решение Роспатента от 22.04.2022 по заявке №2021741245 (5);
- действующая редакция устава ООО «Аким» от 10.12.2020 (6).

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

С учетом даты подачи (30.06.2021) заявки №2021741245 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 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 пункту 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 обозначение по заявке №2021741245 представляет собой

АКИМ

словесное обозначение « **АКИМ** », включающее два словесных элемента, размещенных друг под другом на разных строках. На верхней строке находится слово «АКИМ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Под ним размещено слово «АКИМ», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствует принадлежащий иному лицу знак по международной регистрации №1633819, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак представляет собой словесное обозначение «AKIN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ по звуковому критерию сходства показал, что в заявленном

АКИМ

обозначении « **АКИМ** » и противопоставленном знаке «AKIN» совпадает большая часть букв/звуков («АКИ-»/«АКИ-», совпадает 3 буквы/звука из 4) , а последние буквы/звуки («М» и «N») имеют близкое звучание, что обуславливает сходное звучание словесных элементов в целом.

Кроме того, общий алфавит словесных элементов «АКИМ», «AKIN» и стандартный шрифт определяют общее визуальное сходство знаков.

Присутствующий в составе заявленного обозначения словесный элемент «АКИМ» представляет собой русское мужское имя (см., например, Словарь личных имен, https://dic.academic.ru/dic.nsf/personal_names). Второй словесный элемент заявленного обозначения – слово «АКИМ» воспринимается как имя «Аким», выполненное буквами латинского алфавита.

Довод заявителя о том, что указанный словесный элемент имеет семантику «авто корейский импорт», поскольку образован от данных слов, не подтвержден доказательствами восприятия словесного элемента «АКИМ» российскими потребителями в таком качестве.

Что касается слова «AKIN», то оно является лексической единицей английского языка, которая переводится на русский язык как «родственный, похожий» (см., например, translate.yandex.ru).

Однако наиболее вероятным является его восприятие средним российским потребителем в качестве фантазийного, ввиду недостаточности знаний иностранных

языков. Сказанное приводит к преобладающей роли иных признаков сходства словесных обозначений.

Высокая степень фонетического и графического сходства словесных элементов, обуславливают вывод об их сходстве в целом.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, присутствующих в испрашиваемом перечне и перечне противопоставленного знака, показал следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для следующих услуг 35 класса МКТУ:

агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных;

составление налоговых деклараций; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Знаку по международной регистрации №1633819 правовая охрана предоставлена на территории Российской Федерации в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ:

«Retail store services and online retail services relating to clothing, footwear, headgear, clothing for skiing, clothing for snowboarding, neck tube scarves, ski balaclavas, gloves, ski gloves, helmets for use in sports, ski helmets, snowboard helmets, snow goggles, snowboard goggles, scooter goggles, goggles for sports, gloves for protection against accidents, sunglasses, ear phones, bags, sports packs, kit bags; retail store services and online retail services relating to rucksacks, toiletry bags, pocket wallets, key cases, umbrellas, sporting articles, sporting equipment and cases adapted for sporting articles; electronic commerce services, namely, providing information about products via telecommunication networks for advertising and sales purposes» (услуги розничного магазина и розничные онлайн услуги, связанные с одеждой, обувью, головными уборами, одеждой для катания на лыжах, одеждой для сноуборда, шарфами из шейных труб, лыжными балаклавами, перчатками, лыжными перчатками, шлемами для использования в спорте, лыжными шлемами, шлемами для сноуборда, снежными очками, очками для сноуборда, очками для скутеров, очками для спорта, перчатками для защиты от несчастных случаев, солнцезащитными очками, наушниками, сумками, спортивными рюкзаками, сумками для комплектов; розничные магазины и розничные онлайн услуги, связанные с рюкзаками, туалетными сумками, карманными кошельками, кейсами для ключей, зонтиками, спортивными товарами, спортивным инвентарем и чехлами, адаптированными для спортивных предметов; услуги электронной коммерции, а именно предоставление информации о продуктах через телекоммуникационные сети в рекламных и торговых целях).

Услуги 35 класса МКТУ испрашиваемого перечня (за исключением позиции «составление налоговых деклараций») представляют собой различные услуги, относящиеся к маркетингу/продвижению товаров и рекламе, а услуги, представленные в перечне противопоставленного знака относятся, к продвижению конкретных видов товаров (одежды, спортивного инвентаря и их аксессуаров). Таким образом сопоставляемые услуги соотносятся друг с другом как род/вид.

Кроме того, в перечне противопоставленного товарного знака содержится позиция «услуги электронной коммерции, а именно предоставление информации о продуктах через телекоммуникационные сети в рекламных и торговых целях», не имеющая уточнения с точки зрения вида товаров. Большинство услуг заявленного перечня также относятся к коммерческой деятельности, либо представляют собой сопутствующие этой деятельности услуги (коммерция – деятельность по продаже товаров и услуг с целью получения прибыли, см., например, Словарь бизнес терминов, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/business>).

Таким образом, сопоставляемые услуги являются однородными, поскольку относятся к одному роду (услуги в области маркетинга и рекламы), имеют одинаковое назначение (направлены на продвижение товаров), условия реализации и общий круг потребителей.

Заявитель привел довод о том, что противопоставленный знак, в отличие от заявленного обозначения, не используется на территории Российской Федерации. Вместе с тем данный довод не подтвержден вступившим в силу решением уполномоченного органа о прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования (пункт 1 статьи 1486 Кодекса).

Согласно информации, содержащейся в базе данных ВОИС, правовая охрана знака по международной регистрации №1633819 в отношении услуг 35 класса МКТУ является действующей на территории Российской Федерации, в связи с чем он не может быть исключен из категории противопоставлений в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Установленное сходство заявленного обозначения и знака по международной регистрации №1633819 с учетом однородности услуг 35 класса МКТУ свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ испрашиваемого перечня (за исключением услуг «составление налоговых деклараций»), поскольку оно не соответствует для этих услуг пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается испрашиваемой услуги 35 класса МКТУ «составление налоговых деклараций», то она относится к услугам иного вида и назначения (речь идет об услуге по подготовке письменного заявления налогоплательщика об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога) и никаким образом не связана с услугами в области маркетинга/рекламы.

В связи с изложенным, знак по международной регистрации №1633819 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса для испрашиваемой услуги 35 класса МКТУ «составление налоговых деклараций» по причине отсутствия однородности между указанной услугой и услугами 35 класса МКТУ, представленными в перечне противопоставленного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.08.2022, отменить решение Роспатента от 22.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021741245.