

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 16.12.2020 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Мищуком Глебом Владимировичем (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019716561, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака  по заявке №2019716561 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 09.04.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 13.08.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «ДРУЖБА», зарегистрированными на имя Закрытого акционерного общества «Группа Компаний «Дружба» по свидетельствам №№ 276588 [1], 151549/1 [2] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- сопоставляемые обозначения не могут быть признаны тождественными, поскольку не совпадают друг с другом полностью. Они также не являются сходными до степени смешения. Имеются существенные различия по визуальному критерию сходства обозначений, а именно разное цветовое и шрифтовое их исполнение, наличие в противопоставленном товарном знаке (свидетельство № 276588) изобразительного элемента, который является доминирующим для восприятия данного товарного знака в целом. На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019716561 заявлено словесное обозначение. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении сокращенного перечня услуг 35 класса МКТУ: демонстрация товаров; реклама; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; посредничество коммерческое (обслуживание); предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг;

- правовая охрана товарного знака по свидетельству № 276588 досрочно прекращена в отношении части услуг 35 класса МКТУ «реклама; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; интерактивная реклама в компьютерной сети; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]»;

- правовая охрана товарного знака по свидетельству № 151549/1 досрочно прекращена в отношении части услуг 35 класса МКТУ «организация выставок для коммерческих и рекламных целей; услуги манекенщиков для рекламы или роста сбыта товаров; реклама»;

- оставшаяся часть услуг 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков является неоднородной услугам, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, поскольку сравниваемые услуги отличаются по назначению и условиям оказания;

- заявитель планирует использование заявленного обозначения в узкоспециализированной области, что нашло свое отражение в выборе услуг единственного заявленного класса МКТУ - сокращенный перечень услуг 35 класса МКТУ, следовательно, оснований для вывода о вероятности введения потребителей в заблуждение нет, в том числе и по причине реализации услуг потребителям заявителем и правообладателя сопоставляемых товарных знаков в разных регионах Российской Федерации;

- как следует из сведений, размещенных на сайте <https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips servlet>, правообладатель сопоставляемых товарных знаков находится в Московской области. Из-за отсутствия информации (в том числе отсутствие сайта компании ЗАО «Группа компаний «Дружба») невозможно территориально определить рынки сбыта реализуемых обществом товаров и оказываемых услуг, можно предположить, что за пределами Московской области товары и услуги ЗАО «Группа Компаний «Дружба» не реализует. Предприниматель Мищук Г.В. осуществляет свою предпринимательскую деятельность только на территории Приморского края. Оказываемые им услуги предназначены для потребителей данного региона. Таким образом, существенное территориальное различие круга потребителей спорных товарных знаков, позволяет говорить о том, что потребители заявленного 35 класса услуг МКТУ не пересекаются, следовательно, не могут быть введены в заблуждение;

- принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых товарных знаков и заявленного обозначения существенных различий по визуальному критерию сходства обозначений, а именно разное цветовое и шрифтовое их исполнение, наличие в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 276588 изобразительного элемента, а также неоднородность сравниваемых услуг,

прекращение правовой охраны для части услуг 35 класса МКТУ у сопоставляемых товарных знаков, основания для вывода о том, что заявленное обозначение по заявке № 2019716561 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, отсутствуют.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (09.04.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение



, выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ - демонстрация товаров; реклама; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; посредничество

коммерческое (обслуживание); предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-2].

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированный



товарный знак **ДРУЖБА**, правовая охрана которого действует, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ - агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение рынка; сбор информации по компьютерным базам данных; информация деловая; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; консультации профессиональные в области бизнеса; обзоры печати; сведения о деловых операциях; продажа аукционная; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; управление гостиничными делами; бюро по найму.

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение **ДРУЖБА**, который охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ - аукционная продажа; ведение бухгалтерских книг; оформление витрин; изучение рынка; консультативные службы по организации дел; распространение образцов; общественные отношения (услуги в области маркетинга); сбыт товара через посредников.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных экспертизой знаков [1-2] показал, что они ассоциируются между собой в целом, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] содержат фонетически и семантически тождественное слово «Дружба», которое выполняет в них главную индивидуализирующую функцию товарного знака. Использование в сравниваемых обозначениях букв одного алфавита сближает их визуально. Наличие в товарном знаке [1] изобразительного элемента не оказывает существенного влияния на вывод о возникновении у потребителя сходных ассоциаций сравниваемых обозначений, поскольку именно на словесном элементе акцентируется основное внимание потребителя при восприятии ими комбинированных обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение признано сходным с противопоставленными знаками [1-2], несмотря на некоторые незначительные отличия.

Анализ перечня услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака (демонстрация товаров; реклама; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; информация и советы коммерческим потребителям в области выбора товаров и услуг; посредничество коммерческое (обслуживание); предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг), и услуг (демонстрация товаров; изучение рынка; продажа аукционная; оформление витрин; распространение образцов; общественные отношения (услуги в области маркетинга); сбыт товара через посредников) противопоставленных знаков [1-2] показал их однородность, так как они либо совпадают по виду (демонстрация товаров), либо относятся к одной родовой группе услуг (продвижение товаров для третьих лиц), имеют

одинаковое назначение, один круг потребителей, одинаковые условия реализации, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

С учетом установленного сходства обозначений и однородности услуг существует опасность их смешения в гражданском обороте при маркировке сравнимаемыми знаками, следовательно, вывод, изложенный в заключении по результатам экспертизы о противоречии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В отношении довода возражения о возможных различиях в территориальном круге потребителей услуг, для маркировки которых предназначены сопоставляемые обозначения, следует отметить, что действие исключительного права товарного знака распространяется на всю территорию Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 13.08.2020.