

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 30.12.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Полиловым Антоном Андреевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019739418 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019739418, поданной 09.08.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.


Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



в цветовом сочетании: «белый, черный, голубой».

Роспатентом 31.08.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019739418 в отношении всех услуг 42 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта б (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ сходно до степени смешения с товарными знаками:

- с товарным знаком  [2] по свидетельству № 95875 с приоритетом от 21.06.1990 г. (срок действия регистрации продлен до 21.06.2020 г.), правообладатель: ООО Научно-производственная фирма "Стальмонтаж-ОПТИМ", 109651, Москва, ул. Перерва, д. 11, стр. 1, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

ОПТИПРО

- с товарным знаком [3] по свидетельству № 722992 с приоритетом от 13.12.2018, правообладатель: ООО "МП-РЕГИОН" , 194292, Санкт-Петербург, 2-й Верхний пер., 13А, пом. 35, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- сравниваемые обозначения [1] и [2,3] обладают высокой степенью фонетического сходства.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.12.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.08.2020.

Доводы возражения, поступившего 30.12.2020, сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения [1] и [2,3] не сходны до степени смешения и не ассоциируются друг с другом в целом, имеют графические отличия (цвет: черно-белый и бело-черно-голубой, разное шрифтовое написание и разные графические элементы);

- заявителем приведена судебная практика (№№ СИП-314/2017, СИП-362/2017, СИП-396/2020 и т.п.);

- графический элемент противопоставленного знака [3] по свидетельству № 95875 не сходен с графическим элементом, входящим в состав заявленного обозначения [1], по таким критериям, как форма (замкнутый круг или разомкнутый овал), цвет (чёрно-белый или чёрно-голубой), использованные геометрические фигуры, направления линий и пр.;

- элемент «OPTIMPRO» заявленного обозначения [1] в совокупности состоит из 8 букв и 9 звуков ['оптим 'проу], то есть заявленное обозначение [1] длиннее противопоставленного товарного знака [3] при произношении. В заявленном обозначении [1] в середине присутствует звук «М», который полностью отсутствует в противопоставленном знаке [2];
- при произношении между частями «OPTIM» и «PRO» подразумевается небольшая пауза, при этом сильным ударным слогом является именно последний слог «PRO»;
- словесный элемент «OPTIM» (сокращение от «optimum») в переводе с английского языка означает «оптимум» - мера лучшего, совокупность наиболее благоприятствующих условий (см. электронные словари);
- слово «PRO» – сокращение от «professional», в переводе с английского языка на русский язык означает: «профессионал, профессиональный, спортсмен, профи, преимущество»;
- смысл заявленного обозначения [1] с учетом составляющих его элементов: «оптимальный профессионал, знаток в своей профессиональной области», в то время как знак [3] означает: «лучший, идеальный, образцовый»;
- элемент «OPTI» знака [2] имеет несколько вариантов толкования. Данное сокращение используется в отношении нескольких слов, в том числе таких как «option» (в переводе «вариант»), «optimist» (в переводе «оптимист», элемент «PRO» (сокращение от «professional») в переводе с английского языка на русский язык - профессионал, профи, профессионально, профессиональный (см. электронные словари). Таким образом, единого толкования словесного элемента противопоставленного товарного знака [2] нет, и у потребителя могут возникнуть различные ассоциации при его прочтении, например, «Вариант профи» («Pro option»);
- сравниваемые услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и товарного знака [3] не однородны, поскольку заявленные услуги рекламы и маркетинга не связаны с помощью в управлении бизнесом;
- правообладатель товарного знака [3] занимается монтажом металлических конструкций. Основной вид деятельности правообладателя товарного знака [2] – «торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным

оборудованием и принадлежностями». Сведений об осуществлении правообладателями противопоставленных товарных знаков [2,3] рекламной, маркетинговой или иной подобной деятельности не имеется;

- экспертизой не были учтены обстоятельства использования/неиспользования противопоставленных товарных знаков [2,3], при этом срок действия знака [3] не был продлен надлежащим образом;

- заявитель и его аффилированные лица представляют собой динамично развивающееся цифровое агентство интернет-рекламы, которое функционирует в этом качестве на протяжении длительного периода времени. Обозначение «ОПТТМПРО» используется как в составе доменного имени веб-сайта <https://www.optimpro.ru>, зарегистрированного ещё в 2007 году, так и на самом веб-сайте, размещённом на этом домене. Также заявителем приведены сведения из сети Интернет, данные сертификации, сведения о полученных благодарственных письмах и т.п. Географический охват деятельности заявителя не только Москва и Московская обл., но и другие регионы России, другие страны.

На основании изложенного в возражении, поступившем 30.12.2020, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения представлены следующие материалы:

- копия страниц веб-сайта [optimpro.ru](https://www.optimpro.ru) – [4];
- копия страниц веб-сайта [optimpro.ru](https://www.optimpro.ru) по состоянию на 11.05.2012 г. – [5];
- копия сертификата на домен [optimpro.ru](https://www.optimpro.ru) – [6];
- выписка из ЕГРЮЛ по ООО НПФ «Стальмонтаж-оптим» – [7];
- письмо «Стальмонтаж-оптим» от 02.03.2009 г. – [8];
- копия определения суда по делу № А40-180673-2019 по заявлению о банкротстве ООО НПФ «Стальмонтаж-оптим» от ООО «РУССТРОЙ» – [9];
- копия определения суда по делу № А40-317958-2019 по заявлению о банкротстве ООО НПФ «Стальмонтаж-Оптим» от «ВОСТОКСТРОЙ» – [10];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МП-Регион» – [11];

- письмо АНО «Международный центр организации турниров по хоккею с шайбой Кубок Арктики» – [12];
- письмо ЗАО «ЛИФТЕК» от 18.03.2013 г. – [13];
- письма компаний «Dauer», «R.QNOVA», компании «Росперевод», компании «Этернит», «ОКЗ», ООО «Звукоряд», ООО «Энерго-Статус», «AFRISO», «EURO INDEX», ЗАО «Дизель-Статус», «Инвестгазоавтоматика», компании «Valio», «ПрофЛингва», «Соломон-Строй», ЗАО «Бегун» – [14];
- сертификат компании «1С-Битрике» – [15];
- копия страниц веб-сайта optimpro.ru по состоянию на 09.07.2018 г. – [16];
- копия страницы рекламных партнеров Яндекс по состоянию на 2014 г. – [17];
- договор оказания рекламных услуг № Р-01-09 от 01.09.2016 г. с ООО «Этернит» – [18];
- договор № 20/03-ИУ от 20.03.2015 г. с ЗАО «ЛИФТЕК» – [19];
- акт сверки взаимных расчётов с ЗАО «ЛИФТЕК» – [20];
- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «АДВЕРТИНГ» со 100% участием А. А. Полилова – [21];
- счёт на оплату услуг ООО «Адвертинг» в адрес УК «Русь-Капитал» на оплату рекламной кампании на 1 000 000 рублей – [22];
- письмо с благодарностью за сотрудничество и о смене реквизитов УК «Русь-Капитал» – [23];
- партнерский сертификат ЗАО «Холдинговые Телесистемы» от 01.11.2016 г. – [24];
- договор на оказание услуг рекламы № Р 10-03 от 10.03.2015 г. с ООО «Этернит» – [25];
- отчёт по рекламным кампаниям «Яндекс.Директ» за 2010-2011 гг. по партнёру «ОптимПро» – [26];
- договор субаренды офиса для ООО «АДВЕРТИНГ» в 2012 г. – [27];
- договор на разработку сайтов № Р14-09 от 14.09.2015 г. с ООО «НатуралПэтФуд» – [28];
- копия приложения к решению Роспатента от 17.01.2020 г. по обозначению «dx matrix» – [29].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении

возражения, поступившего 30.12.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (09.08.2019) заявки № 2019739418 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

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

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 звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение




[1] является комбинированным, содержит стилизованное

изображение окружности и пересекающей ее линии, а также словесный элемент «ОПТИПРО», выполненный стилизованным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «белый, черный, голубой».

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

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению [1] в отношении услуг 35 класса МКТУ противопоставлены следующие товарные знаки:

-  [2] по свидетельству № 95875 с приоритетом от 21.06.1990 г. (срок действия регистрации продлен до 21.06.2020 г.), правообладатель: ООО Научно-производственная фирма "Стальмонтаж-ОПТИМ", Москва. Правовая охрана была предоставлена товарному знаку [2], в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ. В настоящее время срок действия товарного знака [2] истек, и он не может быть противопоставлен заявленному обозначению [1];

ОПТИПРО

- [3] по свидетельству № 722992 с приоритетом от 13.12.2018. Правообладатель: ООО ""МП-РЕГИОН"", Санкт-Петербург. Правовая охрана товарного знака [3] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Как известно, в комбинированных обозначениях основным является словесный элемент, поскольку он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, наиболее значимыми элементами в сравниваемых обозначениях являются словесные элементы: «ОПТИПРО» [3] и «ОПТИПРО» [1]. При этом, несмотря на стилизованное исполнение словесный элемент «ОПТИПРО» [3] визуализируется и прочитывается однозначно: «ОПТИПРО».

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «ОПТИПРО» («ОПТИПРО») [3] имеет полное фонетическое вхождение в заявленное обозначение «ОПТИПРО» («ОПТИПРО») [1]. Разница в произношении составляет только согласная «М», расположенная в середине заявленного обозначения [1], которая не приводит к качественно иному звучанию всего обозначения в целом. Остальные согласные звуки полностью совпадают и расположены в одинаковой последовательности по отношению друг к другу.

В общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлены лексические значения заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [3] как самостоятельных лексических единиц. В силу чего, провести сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [3] не представляется возможным.

Разделение заявителем сравниваемых обозначений на части «ОПТИ», «ПРО», «ОПТИМ» с целью определения их семантики в данном случае не имеет решающего значения. При определении смысловой нагрузки оценке подлежит все обозначение в целом, а не его составные части.

Сравниваемые обозначения [1] и [3] имеют разное зрительное впечатление ввиду использования стилизации при написании словесных элементов, цветового исполнения заявленного обозначения [1], а также присутствия изобразительных элементов. Вместе с тем, использование при написании словесных элементов обозначений [1] и [3] заглавных букв латинского алфавита визуально сближает их.

Ввиду сходства словесных элементов «ОПТИПРО» [3] / «ОПТИПРО» [1] по фонетическому, графическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров и услуг, в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы).

В отношении однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «агентства рекламные; изучение рынка; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети в целях продвижения товаров и услуг в интернете и социальных сетях; телемаркетинг; услуги по исследованию рынка; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC» и услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги по розничной, оптовой продаже товаров, услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений, услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек» противопоставленного товарного знака [3] связаны с рекламой, бизнесом, продвижением и реализацией товаров на рынке, имеют общее назначение, круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Часть заявленных услуг 35 класса МКТУ являются услугами маркетинга, под которым понимается совокупность действий, цель которых – убедить покупателей приобрести продукцию фирмы. Маркетинг включает проведение мероприятий по

распространению и рекламированию выпускаемой продукции. Кроме того, он предполагает изучение рынка, для того чтобы определить вероятную реакцию покупателя на планируемые к производству новые продукты и выяснить, можно ли повысить привлекательность уже выпускаемых продуктов путем их модификации. В конечном счете никакой маркетинг не поможет продать те продукты, которые не нравятся покупателям; однако плохой маркетинг может привести к неудачам в сбыте продукта, который мог бы понравиться покупателям (Экономика. Толковый словарь. – М.: «ИНФРА-М», Издательство «Весь мир». Дж. Блэк. Общая ред.: д.э.н. Осадчая И.М., см. <https://dic.academic.ru/>). Как видно, реклама рассматривается как часть маркетинга. Таким образом, услуги рекламы противопоставленного товарного знака [3] и заявленные маркетинговые услуги являются взаимодополняемыми и зачастую оказываются в комплексе, кроме того, они имеют общую родовую принадлежность, что определяет их общий круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности части сравниваемых услуг 35 класса МКТУ одному лицу.

Вместе с тем, заявленные услуги 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; информация деловая; предоставление деловой информации через веб-сайты; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; регистрация данных и письменных сообщений; сбор информации в компьютерных базах данных» относятся к роду (виду) «услуги информационно-справочные», имеют другое назначение, круг потребителей и не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3].

Заявленная услуга 35 класса МКТУ «обработка текста» относится к роду (виду) «услуги конторские и секретарские», имеет другое назначение, круг потребителей и не является однородной услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3].

Заявленная услуга 35 класса МКТУ «аудит коммерческий» относится к роду (виду) «услуги в области бухгалтерского учета», имеет другое назначение, круг потребителей и не является однородной услугой 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3].

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [3] являются сходными до степени смешения в отношении части однородных услуг 35 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении части услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Информация о деятельности заявителя не опровергает «старшее» право правообладателя сходного знака [3], правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных услуг. Доводы о фактическом использовании товарного знака [3], заявленного обозначения [1] не преодолевают требования пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку при оценке однородности анализу подвергаются те услуги, которые указаны в заявленном перечне и перечне противопоставленного товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2020, изменить решение Роспатента от 31.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019739418.