

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 05.02.2020 возражение ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018740228, при этом установила следующее.

Заявка №2018740228 с датой поступления от 18.09.2018 была подана на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 04, 09 и услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, которое включает словесные элементы «ЛЕГКО», «Экспресс-карта», «ОПТИ», число 24, расположенные на фоне прямоугольника со скругленными углами.

Решение Роспатента от 10.01.2020 о государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака только для всех товаров 04 и части товаров 09 классов МКТУ. В отношении остальных заявленных товаров и услуг заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании положений, предусмотренных пунктами 1, 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «24» представляет собой сочетание цифр, не имеющих характерного графического исполнения, вследствие чего не обладает различительной способностью и является неохранным элементом обозначения. Все входящие в состав заявленного обозначения слова, кроме «ОПТИ» и «ЛЕГКО», являются неохранными элементами обозначения, поскольку характеризуют заявленные товары и услуги, в том числе указывают на их вид и качество.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «ЛЕГКО», зарегистрированным под №719224 [1] с приоритетом от 31.08.2018 г., с товарным знаком «ЛЕГКО», зарегистрированным под №607341 [2] с приоритетом от 26.04.2013 г., на имя Акционерного общества «Коалиция», 198184, Санкт-Петербург, Канонерский остров, 3, корп. 1, литера Б, помещение 63 в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ;

- с товарным знаком «ЛЕГКО», зарегистрированным под №535330 [3] с приоритетом от 26.04.2013 г. на имя Кузнецова Андрея Валерьевича, 600022, г. Владимир, ул. Благоднравова, 9-44 в отношении однородных услуг 36, 37 классов МКТУ.

Также в заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положения, предусмотренного пунктом 10 статьи 1483 Кодекса, так как оно включает обозначение «ОПТИ», которое сходно до степени смешения с товарным знаком «ОРТИ», зарегистрированным под №455657 [4] с приоритетом от 24.08.2011 г. на имя Закрытого акционерного общества «Курский электроаппаратный завод», 305000, г. Курск, ул. Луначарского, 8 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных части заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- заявленное обозначение не ассоциируется с противопоставленными товарными знаками, поскольку они отличаются и графически и фонетически;

- отсутствует также общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями на потребителя;

- при применении критерия однородности Роспатентом не учтена адресная группа потребителей, на которых ориентированы услуги заявленного обозначения и противопоставленных знаков;

- правообладатель противопоставленного товарного знака [3] предоставил заявителю письмо-согласие в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2018740228;

- в Суд по интеллектуальным правам было подано исковое заявление о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №607341, ведутся переговоры о предоставлении письма-согласия.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными частично.

С учетом даты (18.09.2018) подачи заявки №2018740228 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары.

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

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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 10 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

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 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 комбинированное обозначение



Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 04, 09 и услуг 35, 36, 37 классов МКТУ.

Роспатентом было принято решение о государственной регистрации в отношении всех заявленных 04 и части товаров 09 классов МКТУ. Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 09 и всех услуг 35, 36 классов МКТУ был основан на его несоответствии требованиям пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения товарных знаков [1-4], зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг.

Сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-3] было установлено на основании фонетического тождества входящих в них словесных элементов ЛЕГКО/LEGKO, а также однородности услуг, в отношении которых зарегистрированы и заявлены противопоставленные знаки и обозначения, и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2018740228.

Вместе с тем, анализ материалов возражения показал, что правообладателем товарного знака [3] было выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2018740228 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ, что подтверждается имеющимся в материалах дела оригиналом письма-согласия.

Представленные письма-согласия свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте.

Таким образом, анализу на тождество и сходство до степени смешения с заявленным обозначением подлежат товарные знаки [1-2].



Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарных

знаков **ЛЕГКО** **ЛЕГКО** показал, что они являются сходными между собой в целом, поскольку содержат тождественный фонетически словесный элемент «ЛЕГКО/LEGKO», доминирующий или являющийся единственным элементом в сопоставляемых знаках и выполняющий в них основную индивидуализирующую функцию, поскольку именно на нем акцентируется основное внимание потребителя. Что касается графических отличий сравниваемых обозначений или наличия в заявленном обозначении дополнительных словесных элементов, в том числе не обладающих различительной способностью, то они не оказывают существенного влияния на индивидуализирующую функцию сопоставляемых знаков и не могут повлиять на вывод об их сходстве в целом.

Товарный знак [2] зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ - менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; деловая экспертиза; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультационные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги в области общественных отношений; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования.

Товарный знак [1] охраняется для следующих услуг 35 класса МКТУ - макетирование рекламы; реклама наружная; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; маркетинг целевой; управление потребительской лояльностью; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; Интернет-реклама; распространение рекламы; реклама баннерная; реклама и маркетинг; реклама и публицити; реклама онлайн; реклама прямая; рубричная реклама; бизнес консультации, касающиеся рекламы; бизнес-советы в сфере рекламы; Интернет-реклама для третьих лиц; консультации в области рекламы и бизнеса; консультации, касающиеся рекламы; консультационные услуги в области рекламы; копирайтинг в целях рекламы и продвижения; оценка воздействия рекламы на аудиторию; подготовка и размещение рекламы для других; размещение рекламы для третьих лиц; распределение и распространение рекламы; распространение проспектов для рекламы; распространение рекламы и рекламных материалов; распространение рекламы и рекламных роликов; распространение рекламы через Интернет; реклама для третьих лиц; реклама и маркетинговые услуги; реклама через Интернет; услуги по планированию для размещения рекламы; услуги по прямой рекламе; услуги по рекламе и продвижению продаж; услуги по рекламе и стимулированию сбыта; услуги посреднические, связанные с рекламой; услуги электронного отображения рекламы; подготовка аудиовизуальных презентаций в сфере рекламы; распространение рекламы по сетям связи онлайн; реклама в периодических изданиях, брошюрах и газетах; реклама в сетях мобильной телефонной связи; рекламные агентства в сфере распространения рекламы; услуги по рекламе, продвижению и связям с общественностью; аренда площадей для размещения рекламы и рекламного материала; заключение контрактов на рекламу и продвижение товаров для третьих лиц; консультации, связанные с услугами по рекламе и продвижению товаров; распространение рекламы для третьих лиц через Интернет; реклама и стимулирование сбыта, относящиеся к товарам и услугам; реклама через электронные средства массовой информации; составление рекламы для использования в качестве веб-страниц в Интернете; услуги по рекламе, продвижению и связанные с ними консультации; продвижение товаров и услуг для

третьих лиц посредством рекламы на Интернет-сайтах; распространение рекламы и рекламных материалов [листовок, брошюр, буклетов и образцов]; распространение рекламы через сеть электронных коммуникаций в режиме онлайн; реклама и стимулирование сбыта, относящиеся к товарам и услугам, доступным в режиме реального времени; реклама и услуги по стимулированию сбыта, а также информационные услуги, связанные с этим; услуги консультационные и вспомогательные по вопросам рекламы, маркетинга и продвижения товаров; аффилированный маркетинг; Интернет-маркетинг; коммерческий маркетинг; маркетинг продукции; маркетинг товарный; онлайн маркетинг; прямой маркетинг; событийный маркетинг; анализ маркетинга (потребительского спроса); консультации в области маркетинга; консультации по вопросам рекламы и маркетинга; маркетинг баз данных; маркетинг и рекламные услуги; помощь при организации сбыта (маркетинга); предоставление информации в сфере маркетинга; предоставление информации по корпоративному маркетингу; служба исследований по рекламе и маркетингу; советы в области маркетинга; совместная реклама и маркетинг; организация схем лояльности и стимулирования; организация схем лояльности клиентов; управление программами лояльности клиентов; управление схемами лояльности и стимулирования; администрирование лояльности через поощрительные программы; организация и управление программами клиентской лояльности; управление схемами лояльности клиентов и стимулирования; ведение программ с вознаграждением за лояльность торговым схемам; исследования рынка услуг в отношении лояльности клиентов; организация, работа и проверка программ клиентской лояльности; стимулирование сбыта через программы лояльности клиентов; управление программами лояльности, включающими скидки и вознаграждения; организация программ лояльности клиентов для коммерческих, рекламных или стимулирующих целей; продвижение товаров и услуг третьих лиц с помощью программ лояльности карт постоянного покупателя; торговые консультации, связанные с маркетингом; услуги в сфере рекламного маркетинга; услуги по рекламе и маркетингу онлайн; бизнес консультации по вопросам стратегии маркетинга; консалтинговые услуги в области Интернет-маркетинга;

консультационные услуги в области аффилированного маркетинга; консультационные услуги в области Интернет-маркетинга; предоставление информации в сфере бизнеса и маркетинга; продвижение, реклама и маркетинг веб-сайтов; услуги в сфере рекламы, маркетинга и паблисити; услуги консалтинговых компаний в сфере маркетинга; услуги по рекламе, маркетингу и стимулированию сбыта; рассылка материалов в сфере рекламы, маркетинга и паблисити; услуги консультационные, связанные с рекламой, паблисити и маркетингом; услуги по рекламе, стимулированию сбыта и маркетингу транспортных средств; маркетинг и рекламная деятельность, связанная с управлением бизнесом и деловым администрированием; реклама на транспорте; реклама в связи с услугами транспорта и доставки; консультации по вопросам управления бизнесом, относящиеся к стратегии, маркетингу, производству, персоналу и розничной продаже; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; оформление рекламных материалов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; продвижение продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама

телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление программами часто путешествующих; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; экспертиза деловая и услуг 36 класса МКТУ - обработка электронных платежей, осуществленных посредством карт предоплаты; выпуск оплаченных карт, используемых в качестве электронных проездных билетов; выпуск электронных платежных карт в рамках реализации схем по предоставлению бонусов и выплате вознаграждений; обеспечение электронной передачи данных о транзакциях по кредитным картам и электронным платежам через глобальную компьютерную сеть; обработка транзакций по электронным кредитным картам.

Анализ однородности услуг сопоставляемых знаков показал, что все вышеуказанные услуги 35 класса МКТУ однородны заявленным услугам 35 классов МКТУ, поскольку они совпадают по виду либо относятся к одним родовым группам товаров, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Часть заявленных услуг 36 класса МКТУ, не связанная с кредитно-денежными операциями и финансовыми операциями, признана коллегией неоднородной вышеуказанным услугам.

Также коллегия отмечает, что в состав заявленного обозначения входит элемент «ОПТИ 24», сходный до степени смешения с товарным знаком другого лица, который зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ. Однако, поскольку отказ в регистрации заявленного обозначения в части товаров 09 класса МКТУ заявителем не оспаривается в возражении, следовательно, анализ сходства этих обозначений не проводится.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (письма-согласия) заявленное обозначение может быть зарегистрировано также для всех услуг 37 класса МКТУ и части услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

Все словесные элементы, входящие в состав заявленного обозначения и число 24 являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.06.2020, изменить решение Роспатента от 10.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018740228.