


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.04.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 665058, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кей Групп», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**GETCAR**» с приоритетом от 12.09.2017 по заявке № 2017737459 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 31.07.2018 за № 665058. Товарный знак зарегистрирован на имя Круглова Михаила Владимировича, Приморский край (далее – правообладатель), в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.04.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 665058 произведена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 665058 сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком «» по свидетельству № 661331, имеющим более ранний приоритет (от 28.04.2017) и зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Сходство товарных знаков, по мнению лица, подавшего возражение, может явиться причиной заблуждения потребителей при оказании услуг правообладателем, за счет отождествления этих услуг с товарами и услугами лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 665058 недействительным.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения относительно сходства до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №№ 665058 и 661331, а также о неоднородности части услуг 35 класса МКТУ.

Также в отзыве отмечается, что области деятельности сторон спора не совпадают, что исключает смешение товарных знаков в хозяйственном обороте.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложена информация о деятельности правообладателя с использованием оспариваемого товарного знака, а также результаты поиска в системе «Яндекс».

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

С учетом даты (12.09.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (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).


Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 665058 (приоритет от 12.09.2017) представляет собой словесное обозначение «**GETCAR**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве обоснования несоответствия оспариваемой регистрации пункту 6 статьи 1483 Кодекса лицом, подавшим возражение, приводятся сведения о товарном знаке по свидетельству № 661331, имеющем более ранний приоритет.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 661331 (приоритет от 28.04.2017), принадлежащий лицу, подавшему возражение, представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «GETCARSPA», выполненного буквами латинского алфавита

таким образом, что часть «CAR» выполнена меньшим по размеру шрифтом и выделена бирюзовым цветом, над словесным элементом расположен изобразительный элемент, напоминающий контур машины. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 38 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Противопоставленное обозначение  является комбинированным, основную индивидуализирующую функцию в нем выполняет словесный элемент «GETCARSPA».

Сравнительный анализ словесных элементов оспариваемого и противопоставленного обозначений по фонетическому фактору сходства показал, что отличаются элементы только одним последним слогом словесного элемента противопоставленного товарного знака. Таким образом, фонетическое тождество начальных частей обозначений, на которых акцентируется внимание потребителя в первую очередь, приводит к фонетическому сходству сравниваемых обозначений на основании совпадающих звуков и слогов, одинакового расположения совпадающих звуков и слогов в обозначениях. Имеющееся отличие в один слог не обеспечивает качественно разное звучание слов сравниваемых знаков, что позволяет сделать вывод об их фонетическом сходстве. При этом фонетическое сходство может быть достаточным для вывода о возможности смешения сопоставляемых знаков, так как именно благодаря сходному звучанию они создают сходное впечатление.

Что касается смыслового фактора, то коллегия отмечает следующее.

Слова «GETCAR» и «GETCARSPA» не обнаруживаются в словарных источниках, следовательно, не имеют смыслового значения.

Вместе с тем данные слова искусственно образованы от лексически значимых слов: «GET», «CAR» и «GET», «CAR», «SPA».

Согласно словарным источникам (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru>) слово «GET» переводится с английского как глагол «получить (в собственность),

стать обладателем; получить, нажать (неприятности), навлекать на себя; купить, приобрести и т.п.». Слово «CAR» переводится как «автомобиль, машина». Слово «SPA» наиболее известно российским потребителям в значении «минеральный источник, курорт с минеральными водами».

Таким образом, смысловое восприятие сравниваемых словесных элементов может быть основано также на восприятии входящих в него частей. Вместе с тем, две из них совпадает, что обуславливает возможность ассоциирования сравниваемых словесных элементов в смысловом отношении.

Что касается визуального признака, то графический элемент противопоставленного товарного знака, как указано выше, имеет второстепенное значение с точки зрения индивидуализирующей функции обозначения, поэтому его наличие не является достаточным основанием для признания сравниваемых товарных знаков несходными. При этом выполнение доминирующих элементов сопоставляемых знаков буквами одного алфавита усиливает сходство обозначений.

Вышеизложенный анализ свидетельствует о наличии оснований для признания оспариваемого и противопоставленного товарных знаков сходными в целом, несмотря на отдельные отличия.

Что касается однородности услуг, в отношении которых оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству № 665058, и услуг, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, то коллегия установила следующее.

Услуги «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; агентства по коммерческой информации; агентства по коммерческой информации в сфере продажи транспортных средства и запасных частей для транспортных средств; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бизнес-услуги посреднические по подбору транспортных средств и запасных частей для транспортных средств; ведение автоматизированных баз данных; ведение автоматизированных баз данных в сфере продажи транспортных средств и

запасных частей для транспортных средств; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; 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; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; управление гостиничным бизнесом; услуги в области общественных отношений; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги рекламные <оплата за клик>/услуги PPC; экспертиза деловая», очевидно, однородны по роду (виду) и назначению услугам 35 класса МКТУ противопоставленного перечня, поскольку являются услугами рекламными, бизнес-

услугами, услугами, связанными со сбором, обработкой и предоставлением информации.

Такие услуги как *«агентства по импорту-экспорту; агентства по импорту-экспорту в сфере продажи транспортных средств и запасных частей для транспортных средств; демонстрация товаров; маркетинг; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая транспортных средств и запасных частей для транспортных средств; продвижение продаж для третьих лиц; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* могут быть объединены общим понятием «услуги, связанные с продвижением товаров», поскольку под «продвижением товаров» следует понимать совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары (услуги), увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров.

При этом услуги рекламы, имеющиеся в перечне противопоставленной регистрации, предполагают использование специфических художественных, технических и психологических приемов с целью формирования и стимулирования спроса и продаж. Основным назначением рекламной деятельности является стимулирование продаж товаров третьих лиц (<http://www.glossary.ru>).

Таким образом, можно констатировать, что вышеперечисленные услуги, отнесенные к услугам по продвижению товаров/услуг третьих лиц, однородны услугам рекламы противопоставленного перечня, поскольку относятся к общей родовой группе, имеют одно назначение.

Услуги *«анализ себестоимости; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; услуги по сравнению цен»* по назначению, роду, условиям оказания

однородны услуге *«изучение рынка; исследования в области бизнеса»* противопоставленного перечня.

Менеджмент – управление производством: совокупность принципов, методов, средств и форм управления производством, разработанных и применяемых с целью повышения эффективности производства и увеличения прибыли (<http://glossary.ru>).

Услуга противопоставленного перечня *«менеджмент в сфере бизнеса»* подразумевает широкий спектр различных услуг, оказываемых предприятиям и иным коммерческим организациям, направленных на управление различными процессами, общей целью которого является повышение эффективности производства, увеличение прибыли.

Назначение данных услуг является заключается в администрировании процессами на производственном (коммерческом) предприятии. К таким услугам могут быть также отнесены консалтинговые услуги и услуги аутсорсинга.

В связи с указанным коллегия считает, что, помимо указанных выше, однородными услуге *«менеджмент в сфере бизнеса»* являются также такие услуги оспариваемой регистрации как *«аудит коммерческий; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; подготовка платежных документов; поиск поручителей; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; сведения о деловых операциях; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги субподрядные [коммерческая помощь]»,* поскольку назначением этих услуг в обоих случаях является помощь в организации и управлении бизнесом.

Такие услуги как *«офисная служба; запись сообщений [канцелярия]; регистрация данных и письменных сообщений; репродуцирование документов; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции];*

услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги секретарей; услуги стенографистов» являются деятельностью административно-хозяйственной и вспомогательной деятельностью по обеспечению функционирования организации. Эти услуги являются сопутствующими бизнес-услугам, зачастую оказываются совместно, в связи с чем могут быть признаны однородными услугой «менеджмент в сфере бизнеса» по таким признакам однородности как круг потребителей и взаимодополняемость.

Таким образом, большинство услуг оспариваемого перечня однородны услугам, имеющимся в перечне противопоставленной регистрации.

В свою очередь, оставшиеся услуги (*абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек/прокат торговых стоек; услуги по переезду предприятий*) могут рассматриваться как неоднородные услугам противопоставленной регистрации.

Так, абонировать – от фр. *abonner* – подписываться – получать что-либо по абонементу, приобретать право пользования чем-либо в течение определенного срока (Словарь иностранных слов, Комлев Н.Г., 2006, <https://dic.academic.ru>).

Таким образом, услуга «*абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц*» тесно связана с предоставлением доступа к сети оператора связи. Эти услуги оказываются операторами связи, имеют иное назначение, круг потребителей и условия оказания по сравнению с услугами противопоставленного перечня, следовательно, не являются однородными.

Услуги по прокату оспариваемого перечня представляют собой услуги по предоставлению за плату во временное пользование торговых автоматов, стоек, стоек. Назначением данных услуг является аренда. С учетом разного назначения сравниваемых услуг, а также отсутствия конкретизации доводов лица, подавшего возражение, относительно однородности сравниваемых услуг коллегия не усматривает оснований для признания этих услуг однородными услугам, приведенным в перечне противопоставленной регистрации.

Услуги, направленные на организацию переезда предприятий, являются самостоятельным видом услуг, тесно связанных с перевозками грузов/вещей. Эти

услуги имеют иные назначение и условия оказания по сравнению с услугами противопоставленного перечня.

Изложенное свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ, за исключением *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов/прокат торговых стоек; услуги по переезду предприятий»*.

Что касается довода возражения о вероятности заблуждения потребителей, то он, как было пояснено на заседании коллегии, приведен в качестве указания на угрозу смешения сравниваемых средств индивидуализации в гражданском обороте в развитие пункта 6 статьи 1483 Кодекса и не является самостоятельным основанием для оспаривания правовой охраны товарного знака по свидетельству № 665058. При этом коллегия отмечает, что никаких фактических документов, касающихся деятельности лица, подавшего возражение, с возражением не представлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.04.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 665058 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ – «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; агентства по импорту-экспорту в сфере продажи транспортных средств и запасных частей для транспортных средств; агентства по коммерческой информации; агентства по коммерческой информации в сфере продажи транспортных средства и запасных частей для транспортных средств; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бизнес-услуги посреднические по подбору транспортных средств и запасных частей для транспортных средств; ведение автоматизированных баз данных; ведение

автоматизированных баз данных в сфере продажи транспортных средств и запасных частей для транспортных средств; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая транспортных средств и запасных частей для транспортных средств; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш/реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных

текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги рекламные <оплата за клик>/услуги PPC; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая».