

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 19.06.2020 возражение, поданное ИП Батршиной Г.Р., г. Уфа (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019701207, при этом установила следующее.

Огни

Словесное обозначение « *Огни* » по заявке №2019701207 с приоритетом от 15.01.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.02.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019701207 отношении услуг 36 класса МКТУ, при этом в отношении всех заявленных услуг 35, 41, 43 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

ОГНИ

- с товарным знаком « **OGNI** » (по свидетельству № 695873 с приоритетом от 17.08.2017) в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 41, 43 классов МКТУ [1];

ОГНИ

- с товарным знаком « **ОГНИ** » (по свидетельству № 479259 с приоритетом от 28.03.2011) в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 41, 43 классов МКТУ [2];

ОГНИ

- с товарным знаком « **ОГНИ** » (по свидетельству № 327204 с приоритетом от 27.02.2001) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [3];



- с товарным знаком « **ОГНИ** » (по свидетельству № 379674 с приоритетом от 26.07.2007) в отношении услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ [4].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.06.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- не все заявленные услуги 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, в отношении которых отказано в регистрации заявленного обозначения, являются однородными услугам 35, 36, 41, 43 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-4].

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.02.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ.

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

С учетом даты (15.01.2019) поступления заявки №2019701207 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 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 (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 « *Огни* » является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита.


Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 41, 43 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-4].

ОГНИ


Противопоставленный знак [1] « ***OGNI*** » представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита соответственно. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.



Противопоставленный знак [2] «  » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных элементов в виде волнистых линий и из словесного элемента «ОГНИ», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] «  » представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [4] «  » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника, из изобразительных элементов в виде лампы накаливания и в виде оригинального изображения крыльев и из словесного элемента «ОГНИ», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, размещенного в центре знака. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

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

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически сходные словесные элементы «Огни»/«ОГНИ»/«OGNI» (OGNI является транслитерацией слова ОГНИ, при этом огни являются множественной формой слова «огонь» в винительном падеже

(<http://склонение.рф/огонь>), а «огонь» представляет собой «горящие светящиеся газы высокой температуры, пламя» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/135686>).

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [2-4], так как и само заявленное обозначение, и указанные противопоставленные знаки выполнены буквами русского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «реклама; агентства по импорту-экспорту; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги магазинов по

оптовой и розничной продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному и тому же роду услуг – «услуги по продвижению товаров», имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Услуги 41 класса МКТУ «воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях;

организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете/представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомagneтофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги

образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы» заявленного обозначения являются однородными услугам 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; издание книг; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; клубы здоровья; клубы-кафе ночные; фотографирование» противопоставленных товарных знаков [1, 2], поскольку относятся к услугам в области образования, а также к услугам в сфере развлечений, имеют одно назначение и один круг потребителей.

Услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; прокат кухонного оборудования; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды» заявленного обозначения являются однородными услугам 43 класса МКТУ «кафе; рестораны; рестораны самообслуживания; закусочные; кафетерии; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» противопоставленного товарного знака [3], так как относятся к услугам, связанным с обеспечением продуктами питания, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Услуги 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат мебели, столового белья и

посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские» заявленного обозначения не являются однородными услугами 43 класса МКТУ «кафе; рестораны; рестораны самообслуживания; закусочные; кафетерии; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» противопоставленного товарного знака [3], поскольку вышеуказанные услуги 43 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к услугам в области аренды помещений, к услугам предоставления проката, к услугам по бронированию мест для путешественников, а услуги 43 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака [3] относятся к услугам по приготовлению пищевых продуктов и напитков для употребления, то есть сравниваемые услуги имеют разное назначение, разный круг потребителей и не являются взаимозаменяемыми.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-4] в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ, а также в отношении части услуг 43 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Тем не менее, решение о регистрации заявленного обозначения №2019701207 должно быть отменено, так как при анализе на предмет однородности услуг 43 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 43 класса МКТУ сходного противопоставленного товарного знака [3] были выявлены неоднородные услуги «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных

строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские», в отношении которых заявленное обозначение должно быть зарегистрировано.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.06.2020, изменить решение Роспатента от 20.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019701207.