

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.04.2021, поданное ООО «ОСИРИС 42», г.Ярославль (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020711681, при этом установила следующее.



Обозначение « _____ » по заявке №2020711681 с приоритетом от 10.03.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ.

Роспатентом 24.12.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020711681 в отношении части услуг 35 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «юрист». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 45 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно до степени смешения:

- со словесным элементом «Соседи» (1) комбинированного знака обслуживания, зарегистрированного на имя Володина Андрея Николаевича, 298650, Республика Крым, г.Ялта, пгт Массандра, ул.Винодела Егорова, д.27, кв.65, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (св-во № 576532, с конвенционным приоритетом от 28.01.2008, срок действия регистрации продлен до 28.01.2028;

- со словесным элементом «Соседи» (2) комбинированного знака обслуживания, зарегистрированного на имя ООО "Соседи", 107140, г. Москва, 1-й Красносельский пер., д. 3, пом. I, ком. 77, в отношении однородных услуг 45 класса МКТУ (св-во № 545364, с приоритетом от 07.06.2013);

- со словесным элементом «СОСЕД» (3) комбинированного знака обслуживания, зарегистрированного на имя ООО ""Торговый Дом Вестер", 238210, Калининградская обл., Гвардейский р-н, г.Гвардейск, ул.Горная, д.2, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (св-во № 389375, с приоритетом от 26.02.2007, срок действия регистрации продлен до 26.02.2027);

- со словесным элементом «Соседи» (4) комбинированного знака обслуживания, зарегистрированного на имя ООО "Койвисто", 111399, Москва, Зеленый пр-кт, д.57г, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (св-во № 297213, с приоритетом от 15.03.2004, срок действия регистрации продлен до 15.03.2024).

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЮРИСТ», является на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса неохраняемым элементом обозначения, как указывает и сам заявитель.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.04.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- отсутствует фонетическое сходство между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками (1-4) ввиду отличия по количеству

словесных элементов, буквенному составу, количеству гласных и согласных букв, количеству звуков и слогов, так и по произношению;

- сравниваемые обозначения различаются по количеству словесных обозначений, по количеству малых строчных и заглавных букв, по общему количеству использованных в обозначениях символов, по используемым графическим элементам, по цветовому исполнению графического и словесного элемента, по длине (протяженности) написания, по оригинальности шрифта, что свидетельствует об отсутствии визуального (графического) сходства между сравниваемыми обозначениями;

- сравниваемые обозначения невозможно перепутать с точки зрения их смыслового значения, поскольку они имеют существенные семантические расхождения;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки используются в разных сферах деятельности, следовательно, вероятность их смешения в глазах потребителей исключена.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 45 класса МКТУ по заявке №2020711681.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия листа записи ЕГРЮЛ на ООО «ОСИРИС 42»;
2. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «ОСИРИС 42»;
3. Копия решения № 1 единственного учредителя ООО «ОСИРИС 42» от 22 мая 2018 г.;
4. Копия решения № 2 единственного учредителя ООО «ОСИРИС 42» от 11.12.2019 г.;
5. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ОСИРИС 42» от 21.04.2021 г.;
6. Скриншоты сайтов из телекоммуникационной сети Интернет, подтверждающие обоснованность доводов заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (10.03.2020) поступления заявки №2020711681 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранныхоспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями подпункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2020711681 заявлено



комбинированное обозначение «», содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного сказочного существа продолговатой, вертикально вытянутой формы в очках, а также словесные элементы "ЮРИСТ СОСЕД", выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенные друг над другом, справа от изобразительного элемента. Правая охрана заявленного обозначения испрашивается в белом, черном, оранжевом цветовом сочетании, в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «ЮРИСТ», является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил свое согласие.

Коллегия отмечает что, поскольку заявитель согласился с отказом в регистрации заявленного обозначения в отношении части услуг 35 класса МКТУ, противопоставленные товарные знаки (1, 3, 4) могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения домика с буквой «С», и справа от него словесные элементы «Соседи.ру», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 45 класса МКТУ, в черном, красном, белом, розовом цветовом сочетании.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что словесный элемент «СОСЕД» заявленного обозначения фонетически полностью входит в состав словесного элемента «Соседи» противопоставленного товарного знака (2).

Указанные сопоставляемые словесные элементы по семантическому значению очень близки, так как являются однокоренными словами, связанными с соседом.

Слово «СОСЕД» имеет значение *«мн. соседи, 1. Человек, проживающий вблизи, рядом с кем-нибудь. «Сосед мой поспешает в отъезд поля с охотою своей.» Пушкин. «Детям прочили венцы друзья-соседи, их отцы.» Пушкин. Сосед по комнате. 2. Тот, кто занимает ближайшее к кому-нибудь место. «Девушки смеялись и перешептывались со своими соседками.» Пушкин. «Я взял себе место в партере и особенно доволен был тем, что мой сосед нисколько не мешал мне смотреть и слушать.» А.Тургенев. (<https://dic.academic.ru/>)*.

С учетом сказанного, сравниваемые обозначения по семантическому признаку являются сходными.

Словесные элементы сопоставляемых знаков выполнены буквами одного русского алфавита, что обуславливает их графическое сходство.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений в целом ввиду их фонетического, семантического, графического факторов сходства.

Анализ однородности сопоставляемых услуг 45 класса МКТУ показал следующее.

Заявленные услуги 45 класса МКТУ «арбитраж; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; сбор информации о физических лицах; услуги адвокатские; услуги юридические; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров» и услуги 45 класса МКТУ «исследования юридические; услуги юридические» противопоставленного товарного знака (2) являются однородными, поскольку соотносятся как род-вид, имеют одно назначение, оказываются одними и теми же лицами, имеют одинаковый круг потребителей.

Следует отметить, что однородность сопоставляемых услуг 45 класса МКТУ заявителем не была проанализирована в возражении, а утверждение о том, что противопоставленный товарный знак не используется в сфере услуг 45 класса МКТУ, является неубедительным, так как при анализе однородности учитываются перечни, приведенные в сравниваемых обозначениях.

Во внимание коллегией были приняты обстоятельства того, что анализируемые услуги 45 класса МКТУ имеют высокую степень однородности. Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 приведенные обстоятельства усиливают вероятность смешения вышеуказанных услуг 45 класса МКТУ в гражданском обороте.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении услуг 45 класса МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение в отношении услуг 45 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.04.2021, оставить в силе решение Роспатента от 24.12.2020.