

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 07.02.2023 возражение Общества с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021750823, при этом установила следующее.

МОНОПОЛИЯ.

Словесное обозначение «**АЗС**» по заявке №2021750823, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.08.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 04, 09, 35, 36, 37, 38, 39, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 11.12.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021750823 в отношении всех товаров и услуг 04, 09, 35, 36, 37, 38, 39 классов МКТУ, а также части заявленных услуг 42 класса МКТУ «*контроль технический автомобильного транспорта*» с исключением из охраны элемента «**АЗС**».

Основанием для принятия решения послужили приведенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта

6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных услуг 42 класса МКТУ «*инсталляция программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета; прокат программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения*».

Согласно доводам заключения по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «**MONOPOLY**» (свидетельство №425901 с приоритетом от 14.04.2009, срок действия регистрации продлен до 14.04.2029), зарегистрированным в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ на имя компании ХАСБРО, ИНК., корпорация штата Род-Айленд, 1027 Ньюпорт Авеню, Потакет, Род-Айленд 02862, Соединенные Штаты Америки.

Также в заключении по результатам экспертизы отмечается, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «АЗС» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении высказывается несогласие с доводами, приведенными в заключении по результатам экспертизы, при этом суть аргументов заявителя сводится к ограничению заявленного перечня услуг 42 класса МКТУ непосредственной областью деятельности заявителя, связанной с разработкой, обслуживанием, инсталляцией программного обеспечения (компьютерных платформ) в сфере организации и осуществления грузоперевозок, что приводит к отсутствию вероятности смешения заявленного обозначения в гражданском обороте с противопоставленным товарным знаком, предназначенным для индивидуализации игрового программного обеспечения.

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021750823 в том числе и в отношении скорректированного перечня услуг 42 класса МКТУ «*инсталляция программного*

обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; контроль технический автомобильного транспорта; обеспечение программное, связанное с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок, как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета связанных с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; прокат программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; разработка компьютерных платформ связанных с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; разработка программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок».

Изучив материалы дела в отсутствии заявителя, надлежащим образом уведомленном о дате, месте и времени рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.08.2021) поступления заявки №2021750823 правовая база для оценки охранныспособности 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 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 указывающие на их вид, качество,

количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 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 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).

МОНОПОЛИЯ.

Обозначение «**AЗС**» по заявке №2021750823 с приоритетом от 12.08.2021 включает в свой состав словесные элементы «МОНОПОЛИЯ» и «АЗС», выполненные стандартным шрифтом кириллического алфавита синего и оранжевого цвета, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров и услуг 04, 09, 35, 36, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ.

Согласно доводам поступившего возражения решение Роспатента оспаривается в отношении скорректированного перечня услуг 42 класса МКТУ *«инсталляция программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; контроль технический автомобильного транспорта; обеспечение программное, связанное с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок, как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета связанных с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; прокат программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; разработка компьютерных платформ связанных с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; разработка программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок».*

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части услуг 42 класса МКТУ основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием принадлежащего иному лицу товарного знака «**MONOPOLY**» по свидетельству №425901 с более ранним приоритетом - от 14.04.2009, зарегистрированного для товаров 09 класса МКТУ «*интерактивное программное обеспечение для развлечений, в том числе игровое программное обеспечение, компьютерные игровые программы, картриджи с компьютерными играми, диски с компьютерными играми; интерактивные мультимедийные игровые программы; загружаемое программное обеспечение для развлечений, используемое для компьютеров, портативных игровых устройств, игровых консолей, устройств связи и мобильных телефонов; программное обеспечение для видеоигр, видеоигровые программы, картриджи с видеоиграми, диски с видеоиграми, предназначенные для компьютеров, портативных игровых устройств, игровых консолей, устройств связи и мобильных телефонов; игровые машины, в том числе игровые автоматы и терминалы видеолотереи*».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №425901 показал следующее.

МОНОПОЛИЯ.

Так, заявленное обозначение «**AЗС**» включает в свой состав два словесных элемента «МОНОПОЛИЯ» и «АЗС», которые разделены знаком препинания – точкой. При обращении к словарно-справочным источникам информации установлено, что словесные элементы «МОНОПОЛИЯ» и «АЗС» представляют собой лексические единицы русского языка, где «монополия» - исключительное право производства, торговли и т.д., принадлежащее одному лицу, определенной группе лиц или государству; вообще исключительное право на что-либо (см. онлайн Словарь финансовых терминов, https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/15390), а «АЗС» - общепринятая аббревиатура от «автозаправочная станция», обозначающая стационарный (в том числе контейнерный, модульный) имущественный комплекс, предназначенный для

заправки ГСМ любых транспортных средств через топливораздаточные, маслораздаточные и газонаполнительные колонки (см. Словарь: бухгалтерский учет, налоги, хозяйственное право. - М.: СБИ. С.М. Джарбеков. 2001.https://accounting_tax_law.academic.ru/4/Автозаправочная_станция).

Элементы «МОНОПОЛИЯ» и «АЗС» не связаны друг с другом грамматически, находятся на разных уровнях, выполнены в разной цветовой гамме. Указанные особенности графического исполнения дополнительно влияют на восприятие этих словесных элементов по отдельности и приводят к выводу об отсутствии между ними лексической связи.

Все вышеизложенные обстоятельства обуславливают необходимость проведения анализа каждого из входящих в состав заявленного обозначения слов по отдельности. При этом следует отметить, что словесный элемент «АЗС» является неохраняемым в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров и услуг, поскольку не обладает различительной способностью, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения выступает слово «МОНОПОЛИЯ».

Противопоставленный товарный знак «**MONOPOLY**» по свидетельству №425901 характеризуется наличием единственного словесного элемента «MONOPOLY», которое переводится с английского языка как «монополия» (см. <https://translate.yandex.ru>) и произносится как [монополи].

Семантическое тождество словесных элементов «МОНОПОЛИЯ» и «MONOPOLY» в составе сравниваемых обозначений, а также их фонетическое сходство за счет совпадения большинства входящих в их состав звуков, обуславливает вывод об их ассоциировании друг с другом по смыслу и по звучанию. Использование же при написании словесных элементов в составе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака разной цветовой гаммы, разного шрифтового регистра и букв разных алфавитов не приводит к выводу об отсутствии сходства.

Кроме того, следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении заявленного обозначения, выполненного в стандартной шрифтовой манере, имеет второстепенное значение, поскольку у этого обозначения не имеется каких-либо визуальных особенностей, оказывающих существенное воздействие на потребителя и приводящих к его запоминанию в этой связи.

Тем самым именно семантическое тождество и фонетическое сходство вышеназванных словесных элементов «МОНОПОЛИЯ» и «MONOPOLY» сравниваемых товарных знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника, т.е. сопоставляемые обозначения характеризуются высокой степенью сходства. При этом необходимо отметить, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не их реального смешения в глазах потребителя, а добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова (в данном случае неохраняемого словесного элемента «АЗС») не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком. Указанный довод согласуется с позицией Суда по интеллектуальным правам по ряду дел (см. например, постановление от 22.12.2016 по делу №А32-33266/2014).

Вместе с тем, как указывалось выше, на вероятность смешения товарных знаков в равной степени оказывает влияние как наличие между ними сходства, так и однородность услуг, для сопровождения которых в гражданском обороте предназначены сравниваемые обозначения.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, в частности, для индивидуализации услуг 42 класса МКТУ в области создания программного обеспечения. В свою очередь противопоставленный товарный знак по свидетельству №425901 предназначен для товаров 09 класса МКТУ, представляющих собой программное обеспечение, т.е. программный продукт и вид деятельности по его созданию являются однородными.

Однако необходимо констатировать, что программное обеспечение 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №425901 относится к сфере деятельности, связанной с играми и развлечениями, в то время как скорректированный заявителем перечень услуг 42 класса МКТУ связан с созданием программного продукта для организации и осуществления грузоперевозок.

Поскольку указанные сферы деятельности в области игр и транспортных перевозок отличаются по роду, назначению, кругу потребителей, т.е. не являются однородными, вероятность смешения потребителями в гражданском обороте

МОНОПОЛИЯ.

сопоставляемых обозначений «**A3C**» и «**MONOPOLY**» отсутствует.

Данные обстоятельства позволяют не рассматривать товарный знак по свидетельству №425901 в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для скорректированного перечня услуг 42 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, и снять указанное противопоставление.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.02.2023, изменить решение Роспатента от 11.12.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021750823.