


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.05.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Жученко Романом Викторовичем, город Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022718779, при этом установила следующее.

Обозначение «» по заявке №2022718779, поданной 27.03.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 24.04.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022718779 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, а в отношении услуг 35 класса МКТУ выявлено

несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения с товарным знаком «BEETLE» по свидетельству №227717 с приоритетом от 14.03.2021, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Битл Эдванс", 127051, Москва, Большой Сухаревский пер., д. 11, антресоль, пом. XXXIIa, комн. 5, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении 11.05.2023 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- услуги по заявке №2022718779 и услуги по товарному знаку №227717 не являются однородными, поскольку: они различны по своей природе и по назначению, оказываются для конкретного вида деятельности, в разных областях деятельности, не являются взаимодополняемыми;

-услуги, связанные с реализацией и продвижением товаров, и непосредственно услуги по рекламе; менеджменту в сфере бизнеса; административной деятельности в сфере бизнеса; офисной службы имеют разные условия реализации, круг потребителей и являются услугами разного рода;

- перечисленные услуги 35-го класса МКТУ имеют иное назначение, а именно – налаживание экономически выгодных связей между хозяйствующими субъектами и деятельности связанной с управлением недвижимостью, что не предполагает участие лиц, оказывающих эти услуги, в непосредственной продаже товаров конечному потребителю, то есть

сравниваемые услуги относятся к разному виду, имеют различное назначение.

Также от заявителя поступило ходатайство от 11.05.2023 о сокращении испрашиваемого перечня, в котором выражена просьба исключить из заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ следующие позиции: «демонстрация товаров 25 класса МКТУ; продвижение товаров 25 класса МКТУ для третьих лиц; продвижение товаров 25 класса МКТУ через спонсорство спортивных мероприятий».

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.04.2023 и зарегистрировать обозначение по заявке №2022718779 в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.03.2022) поступления заявки №2022718779 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022718779 заявлено словесное обозначение «», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в рамках поступившего возражения в отношении услуг 35 класса МКТУ. В отношении товаров 25 класса МКТУ 24.04.2023 принято решение о регистрации товарного знака и не оспаривается заявителем в этой части.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан словесный товарный знак «**BEETLE**» по свидетельству №227717, выполненный стандартным

шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 42 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что все обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент «BEETLE».

Фонетическое сходство заявленного обозначения «» и противопоставленного товарного знака «**BEETLE**», включающих словесный элемент «BEETLE», выражается во вхождении противопоставленного товарного знака в фонетический ряд заявленного обозначения.

Семантическое сходство обусловлено совпадением противопоставленного товарного знака с одним из элементов заявленного обозначения, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, а именно: слово «BEETLE» (beetle – жук, жучок, <https://translate.academic.ru/beetle/xx/ru/>).

При сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на предмет графического сходства можно говорить о совпадении латинского алфавита в сравниваемых знаках.

В представленном возражении фонетическое, семантическое и визуальное сходство заявителем не оспаривается.

Анализ услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

В возражении заявитель просит исключить из заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ следующие позиции: «демонстрация товаров 25 класса МКТУ; продвижение товаров 25 класса МКТУ для третьих лиц; продвижение товаров 25 класса МКТУ через спонсорство спортивных мероприятий». Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ с учетом указанного ограничения перечня представляют собой *«услуги по розничной, оптовой продаже товаров 25 класса МКТУ; услуги магазинов по розничной, оптовой*

продаже товаров 25 класса МКТУ; услуги розничной, оптовой продажи товаров 25 класса МКТУ по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной, оптовой продажи товаров 25 класса МКТУ с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 25 класса МКТУ]».

В свою очередь правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ – *«реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба».*

Коллегия делает вывод, что часть испрашиваемых услуг 35 класса *«услуги по розничной, оптовой продаже товаров 25 класса МКТУ; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 25 класса МКТУ; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 25 класса МКТУ]»* относится к услугам реализации товаров, таким образом, не может быть признана однородной с услугами 35 класса противопоставленной регистрации, поскольку относится к разным видовым категориям услуг: реализация - в случае с испрашиваемыми услугами, реклама – в случае с услугами противопоставленного товарного знака.

Однако часть испрашиваемых позиций 35 класса МКТУ *«услуги розничной, оптовой продажи товаров 25 класса МКТУ по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной, оптовой продажи товаров 25 класса МКТУ с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов»* являются однородными услугам 35 класса МКТУ *«реклама»*. Несмотря на то что указанные позиции относятся также к категории «реализация товаров», однако способ реализации/продажи *«по каталогу путем почтовых отправлений; с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов»* не исключает использование в том числе и рекламы, поскольку каталоги, теле-магазины, интернет-сайты являются одним из вариантов рекламы товара, используемых для более успешного сбыта продукции или узнаваемости бренда.

Такие средства информирования адресной группы потребителей как каталоги, использование роликов для теле-магазинов в первую очередь направлены на информирование потребителей о товарах, их качестве, формирование представления о способе их применения.

Таким образом, данное назначение и оказание услуг реализации указанными способами совпадает с возможными способами оказания услуг рекламы.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям подпункта пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ, а именно: *«услуги по розничной, оптовой продаже товаров 25 класса МКТУ; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 25 класса МКТУ; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 25 класса МКТУ]»*. В отношении части испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ *«услуги розничной, оптовой продажи товаров 25 класса МКТУ по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной, оптовой продажи товаров 25 класса МКТУ с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов»* правовая охрана не может быть предоставлена обозначению по заявке №2022718779, так как в данной части установлено сходство до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №227717 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.05.2023, изменить решение Роспатента от 24.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022718779.