


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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 13.11.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Информационные сети», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022720359, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2022720359 с приоритетом от 01.04.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 04.08.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022720359 в отношении всех заявленных услуг 39 класса МКТУ, с указанием словесного элемента «РАУ» в качестве неохраняемого элемента обозначения.

В отношении товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 35, 36, 37, 38, 42 классов МКТУ заявленному обозначению по заявке №2022720359 было


отказано в регистрации ввиду не соответствия требованиям, изложенным в пунктах 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент "РАУ" (rau – в пер. с англ. «плата, платить», см. Интернет, Словари: Англо-русский строительный словарь. — М.: Русский Язык. С.Н.Корчемкина, С.К.Кашкина, С.В.Курбатова. 1995) указывает на назначение заявленных товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ, в связи с чем является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

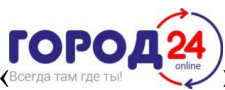
- с товарным знаком « по свидетельству №897032 (1) с приоритетом от 19.05.2021, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Народная карта", г. Москва, в отношении однородных товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ;



- товарным знаком «» по свидетельству №892393 (2) с приоритетом от 19.03.2021, зарегистрированным на имя ФОНДА "МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР УРБАНИСТИКИ "ГОРОД", МОСКВА, УЛ. МАРИИ УЛЬЯНОВОЙ, 6, ЭТ/ПОМ/КОМ ЦОКОЛЬНЫЙ/VII/4, в отношении услуг 42 класса МКТУ, таких, например, как "анализ компьютерных систем", признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ;



- товарным знаком «» по свидетельству №827514 (3) с приоритетом от 28.10.2020, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Инвест Медиа", Новосибирская область, г. Новосибирск, в отношении однородных товаров и услуг 09, 16, 35, 38 классов МКТУ;



- товарным знаком «**ГОРОД 24**» по свидетельству №705628 (4) с приоритетом от 16.07.2018, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Город24", Республика Крым, г. Феодосия, в отношении однородных услуг 35, 38 классов МКТУ;

- товарным знаком «**ГОРОД 312**» по свидетельству №653405 (5) с приоритетом от 19.10.2016, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Р-Концерт", Москва, в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38 классов МКТУ, таких, например, как "носители информации магнитные и оптические", признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 16, 35, 38, 42 классов МКТУ;

- товарными знаками «**ГОРОД**», «**ГОРОД**», «**Г**» по свидетельствам №№625887 (6), 368996 (7), 291764 (8) с приоритетами от 08.06.2015, 21.12.2006 (срок действия регистрации продлен до 21.12.2026), 09.12.2004 (срок действия регистрации продлен до 09.12.2024), зарегистрированными на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, Республика Башкортостан, р-н Уфимский, с/с Николаевский, с. Нурлино, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- товарным знаком «**ГОРОД 74.RU**» по свидетельству №485304 (9) с приоритетом от 12.03.2012 (срок действия регистрации продлен до 12.03.2032), на Акционерный Челябинский инвестиционный банк "Челябинвестбанк" (Публичное акционерное общество), г. Челябинск, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, а именно " размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]", признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 35, 42 классов МКТУ;

- товарными знаками «», «», «», «», «»

по свидетельствам №№496231 (10), 492621 (11), 473078 (12), 436547 (13), 436607 (14) с приоритетами от 25.10.2011 (срок действия регистрации продлен до 25.10.2031), 09.08.2010 (срок действия регистрации продлен до 09.08.2030), 21.12.2009 (срок действия регистрации продлен до 21.12.29), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "СтройКомплект", Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 35, 36, 37 классов МКТУ;

- товарным знаком «**GOROD48**» по свидетельству №354268 (15) с приоритетом от 23.04.2007 (срок действия регистрации продлен до 23.04.2027), зарегистрированным на Общества с ограниченной ответственностью "РУМЕДИА", Москва в отношении товаров и услуг 16, 35, 38, 42 классов МКТУ, таких, например, как "анализ компьютерных систем", признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 16, 35, 38, 42 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.11.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель оспаривает решение Роспатента от 04.08.2023 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки со словесными элементами «GOROD, ГОРОД» по свидетельствам №№ 496231, 492621, 473078, 436547, 436607 не обладают сходством до степени смешения;

- товарные знаки по свидетельствам №№496231, 492621, 436607 действуют в отношении неоднородных услуг 36 класса МКТУ, а именно:

«агентства таможенные; хранение в сейфах; хранение ценностей», эти услуги относятся к иному виду и имеют иное назначение;

- сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 436547; позволяет говорить об общем звуковом несходстве обозначений в целом и отсутствии опасности их смешения для потребителей, знаки абсолютно несхожи за счет различного зрительного впечатления. Смысловое восприятие сравниваемых обозначений также различно. Заявленное обозначение «GOROD PAY» в силу особенностей его графического исполнения воспринимается как два слова: «GOROD» [ГОРОД – населенный пункт] и «PAY» (англ. - платить). Сочетание этих элементов вызывает ассоциации с платежными действиями во взаимосвязи с городом, городской средой, жизнью в городе и т.п. Словесный элемент «GORODCOM» в силу особенностей его графического исполнения воспринимается как единое фантазийное слово, не вызывающее каких-либо смысловых ассоциаций, сходных с вышеуказанными ассоциациями от заявленного обозначения;

- практика показывает, что обозначение «ГОРОД» является общеупотребимым на рынке товаров, работ и услуг из самых разных сфер, что подтверждается как большим количеством товарных знаков, содержащих этот элемент (несколько тысяч обозначений по базе ФИПС (см. в приложении)), так и большим количеством товаров на рынке, наименование которых содержит слово «ГОРОД» и производные от него. Элемент «ГОРОД» и производные от него используется в наименованиях однородных товаров рядом производителей, работающих на одном рынке и являющихся конкурентами, однако, присутствие одинакового слова не вызывает смешения товарных знаков в сознании потребителей, не нарушает прав компаний и не наносит ущерба их коммерческим интересам

- изложенное позволяет сделать вывод о том, что словесный элемент «GOROD» («ГОРОД») обладает слабой различительной способностью, в

силу чего его наличие в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках не является основанием для признания их сходными»;

- заявитель также просит учитывать, что сферой производства, в которой осуществляет коммерческую деятельность правообладатель противопоставленного товарного знака, является производство деревянной упаковки. Соответственно, продукция, предлагаемая под сравниваемыми брендами, существенно различается, находится в разном ценовом сегменте и ориентирована на различные целевые группы потребителей. Этим обусловлено отсутствие вероятности фактического смешения обозначений на рынке.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 36 класса МКТУ, а именно: *«менеджмент финансовый; обслуживание по дебетовым карточкам; организация денежных сборов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов с использованием технологии блокчейн; поручительство; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление финансовой информации; сбор благотворительных средств; страхование; посредничество при страховании; страхование от несчастных случаев; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги мобильного банкинга; услуги платежные через электронный кошелек».*

К возражению приложен результат поиска в базах ФИПС по словам «GOROD», «ГОРОД».

На заседаниях коллегии, состоявшихся 26.12.2023 и 21.01.2024, заявителем устно были представлены сведения о наличии иных регистраций на его имя, а именно товарный знак «» по свидетельству

№833999 с приоритетом от 18.02.2021, «ГОРОДПЭЙ» по

свидетельству №876331 с приоритетом от 20.01.2022, « ГОРОДРАУ »
по свидетельству №876332 с приоритетом от 20.01.2022, действующие, в том
числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ

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

С учетом даты (01.04.2022) поступления заявки №2022720359 на
регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности
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. N 482
(далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не
обладающих различительной способностью или состоящих только из
элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров
определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид,
качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время,
место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется
исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим
различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры,
линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным

характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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 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.

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 пунктом 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 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 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 № 2022720359



заявлено обозначение «», которое является комбинированным, состоит из удлинённого прямоугольника, разделенного на две части со скошенными углами и словесных элементов «GOROD» и «PAY», выполненных буквами латинского алфавита. Слово «GOROD» выполнено с графической проработкой букв «O».



Согласно рассматриваемому возражению, заявитель оспаривает Решение Роспатента от 04.08.2023 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 36 класса МКТУ, а именно *«менеджмент финансовый; обслуживание по дебетовым карточкам; организация денежных сборов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов с использованием технологии блокчейн; поручительство; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление финансовой информации; сбор благотворительных средств; страхование; посредничество при страховании; страхование от несчастных случаев;*


управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги мобильного банкинга; услуги платежные через электронный кошелек».

В вышеуказанном Решении Роспатента было указано на несоответствие элемента «РАУ», требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса



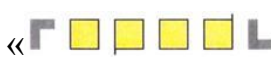

заявленному обозначению «» по заявке №2022720359 были противопоставлены товарные знаки (1-15), содержащие словесные элементы «ГОРОД» / «GOROD», которые несут основную индивидуализирующую функцию: знаком «» по свидетельству

№897032 (1); «» по свидетельству №892393 (2); «» по

свидетельству №827514 (3); «» по свидетельству №705628 (4);

«ГОРОД 312» по свидетельству №653405 (5) «ГОРОД» по


свидетельству №625887 (6), «ГОРОД» по свидетельству №368996 (7),

«» по свидетельству № 291764 (8); «», по

свидетельству №485304 (9); «» по свидетельству

№496231(10), «» по свидетельству №492621 (11), «

» по свидетельству №473078 (12), «»

по свидетельству №436547 (13), «» по свидетельству

№436607 (14); «GOROD48» по свидетельству №354268 (15).

Товарный знак (1) действует, в том числе, в отношении товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ. Товарный знак (2) действует, в том числе, в отношении услуг 42 классов МКТУ. Товарный знак (3) действует, в том числе, в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38 классов МКТУ. Товарный знак (4) действует, в том числе, в отношении услуг 35 и 38 классов МКТУ. Товарный знак (5) действует в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38 классов МКТУ. Знаки (6, 7, 8) действуют, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ. Товарный знак (9) действует в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ. Знакам (10-14) правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ. Знаку (15) правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 38 42 класса МКТУ.

В своем возражении заявитель оспаривает сходство заявленного обозначения «» с противопоставленными товарными знаками «» по свидетельству №496231(10), «» по свидетельству №492621 (11), «» по свидетельству №473078 (12), «» по свидетельству №436547 (13), «» по свидетельству №436607 (14) и однородность услуг 36 класса МКТУ.

Таким образом, сравнительный анализ в отношении остальных противопоставленных товарных знаков (1-9, 15) не проводится.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в котором основным несущим индивидуализирующую функцию элементом следует признать словесный элемент «GOROD» [ГОРОД], именно с него начинается прочтение знака и на него в первую очередь акцентирует свое внимание потребитель. Элемент «GOROD» способен восприниматься как транслитерация латинскими буквами русского слова «ГОРОД». Также следует, отметить, что по общезрительному впечатлению, ввиду

использования графического оформления слова «GOROD» и «РАУ» воспринимаются раздельно.

Словесные элементы «GOROD» / «ГОРОД» противопоставленных товарных знаков (11, 12, 14) являются основными индивидуализирующими элементами, поскольку проще запоминаются потребителем чем изобразительные элементы. Словесные элементы «GOROD.COM» «GORODCOM» [ГОРОД КОМ/ ГОРОДКОМ] противопоставленных товарных знаков (10, 13), также включают часть «GOROD» с которой начинается прочтение знаков в целом, данная часть для потребителя является акцентирующей на себе внимание, соответственно, несет основную индивидуализирующую функцию.

Сопоставительный анализ сравниваемых элементов заявленного обозначения и противопоставленных знаков (10-14) показал их звуковое и семантическое («город» это крупный населённый пункт, административный, торговый, промышленный и культурный центр. См. Интернет-словарь dic.academic.ru. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.) тождество словесных элементов «GOROD» / «ГОРОД».

Графически заявленное обозначение и противопоставленные знаки (10, 11, 12) производят сходное зрительное впечатление за счет одинаковых композиционных решений, включающих удлинённый прямоугольник, на фоне которого расположены словесные элементы. Выполнение знаков буквами одного и того же алфавита (касается знаков 10, 11, 13) сближает знаки графически. Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (14) производят разное зрительное впечатление ввиду наличия или отсутствия изобразительных элементов в них.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные ему знаки (10-14) имеют

высокую степень сходства, ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия. Коллегией также был принят во внимание тот факт, что противопоставленные знаки (10-14) зарегистрированы на имя одного лица, образуют серию товарных знаков, объединённую элементами «GOROD» / «ГОРОД», что увеличивает вероятность смешения их в гражданском обороте.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации услуг 36 класса МКТУ, показал следующее.

Испрашиваемые услуги 36 класса МКТУ *«менеджмент финансовый; обслуживание по дебетовым карточкам; организация денежных сборов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов с использованием технологии блокчейн; поручительство; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление финансовой информации; сбор благотворительных средств; страхование; посредничество при страховании; страхование от несчастных случаев; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги мобильного банкинга; услуги платежные через электронный кошелек»* относятся к родовой группе - услуги финансовые, являются однородными противопоставленным услугам 36 класса МКТУ, в отношении которых действует товарный знак (13), поскольку содержит либо идентичные услуги, либо соотносится как род-вид услуг, услугам 36 класса МКТУ *«агентства кредитные; хранение в сейфах; хранение ценностей»*, в отношении которых, в том числе, предоставлена правовая охрана товарным знакам (10-12, 14). Сравнимые услуги однородны по родовому и видовому признакам (финансовые услуги), могут иметь одни и те же источники происхождения (финансовые организации, банки; страховые компании; пенсионные, инвестиционные фонды, фондовые биржи; брокерские компании; дилерские компании), имеют одно и то же назначение и круг потребителей.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства, обусловленная фонетическим и семантическим тождеством основных индивидуализирующих элементов сравниваемых обозначений, а также графическим сходством (касается знаков 10, 11, 12, 13) и однородностью услуг 36 класса МКТУ, что свидетельствует о правомерности вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы заявителя о том, что на его имя зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№833999, 876331, 876332, а также что существует множество регистраций со словесным элементом «GOROD» / «ГОРОД» не приводит к выводу о несходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (10-14) и отсутствию однородности услуг 36 класса МКТУ. Следует отдельно отметить, что товарные знаки заявителя по свидетельствам №№833999, 876331, 876332 имеют отличное от заявленного обозначения восприятие, ввиду слитного написания слова «GORODPAY»/ «ГОРОДПЭЙ».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 04.08.2023.