

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 с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.01.2025 возражение ИП Радченко Антона Сергеевича (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023741026, при этом установила следующее.

Заявка №2023741026 была подана на государственную регистрацию товарного знака 16.05.2023 на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**Serval**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 19.09.2024 о государственной регистрации товарного знака принято только в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ. Для заявленных услуг 35 класса МКТУ товарному знаку было отказано в регистрации на

основании того, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, установленным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным элементом «SERVAL» комбинированного знака обслуживания, зарегистрированного на имя ЗАО «Федеральный институт сертификации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса», 103104, г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 10 (свидетельство №149499 [1], приоритет от 02.10.1995, срок действия исключительного права продлен до 02.10.2025), в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ (см. на сайте ФИПС Открытые реестры в разделе Информационные ресурсы, www1.fips.ru).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- заявитель подал в Суд по интеллектуальным правам заявление о досрочном прекращении регистрации товарного знака по свидетельству №149499 для части услуг 35 и 42 классов МКТУ. Решением Суда по интеллектуальным правам от 19 ноября 2024 года по делу № СИП-337/2024 правовая охрана товарного знака по свидетельству №149499 досрочно частично прекращена в отношении части услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные, выпуск рекламных материалов, демонстрация товаров, организация выставок с коммерческими и рекламными целями, изучение общественного мнения (опросы), сбыт товара через посредников, оформление витрин, реклама, рекламная хроника (составление рекламных полос в печатных изданиях)», услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров». Соответствующая запись о прекращении регистрации товарного знака №149499 была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 02.12.2024;

- в связи с указанным заявитель просит снять противопоставление товарного знака по свидетельству №149499. В отношении товаров 25 класса МКТУ заявителем

было получено свидетельство о государственной регистрации товарного знака за № 1061391.

На основании изложенного заявителем выражена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке №2023741026 в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги по оптовой торговле товарами; услуги по розничной торговле товарами; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

На заседании коллегии, состоявшемся 20.02.2025, представителем заявителя был уточнен объем испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ путем исключения из объема притязаний услуги «предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (16.05.2023) поступления заявки №2023741026 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных

знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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 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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**Serval**», выполненное буквами латинского алфавита.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление

процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги по оптовой торговле товарами; услуги по розничной торговле товарами; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака [1], зарегистрированного для однородных услуг на имя иного лица и имеющего более ранний приоритет.

Вместе с тем, анализ материалов возражения показал, что указанный в заключении по результатам экспертизы вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и товарного знака [1], правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы и не оспариваемый в возражении, не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2023741026 в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Правовая охрана товарного знака [1] досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные, выпуск рекламных материалов, демонстрация товаров, организация выставок с коммерческими и рекламными целями, изучение общественного мнения (опросы), сбыт товара через посредников, оформление витрин, реклама, рекламная хроника (составление рекламных полос в печатных изданиях)» и услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров», о чем свидетельствует запись в Госреестре, опубликованная в извещении от 02.12.2024.

Действие правовой охраны указанного знака сохранено для следующих услуг 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации, анализ себестоимости, ведение компьютерных картотек, информация статистическая, информация о деловых операциях, консультации профессиональные в области деловых операций, прогнозирование экономическое, оценки в деловых операциях, помощь в

управлении делами, справки о деловых операциях, экспертиза в деловых операциях» и 42 класса МКТУ «бюро по редактированию (подготовке к печати) материалов, дизайн графический, дизайн в области оформления интерьеров, идентификация подлинности произведений искусства, использование запатентованных изобретений, исследования и разработки новых товаров, исследования технические, лицензии объектов интеллектуальной собственности (предоставление), моделирование, промышленный дизайн, программное обеспечение вычислительных машин, услуги дизайнеров в области упаковки, консультации профессиональные, не связанные с деловыми операциями, юридические службы, услуги патентных поверенных по вопросам промышленной собственности».

Указанные услуги не являются однородными испрашиваемым услугам 35 класса МКТУ, поскольку испрашиваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, а услуги 35 и 42 класса МКТУ, в отношении которых действие правовой охраны товарного знака [1] сохранено, относятся к информационным услугам и бизнес-услугам, а также к услугам в области дизайна, юриспруденции, к услугам патентных поверенных, исследованиям разного рода и услугам в области программного обеспечения и редакторского дела. Сравнимые услуги имеют разное назначение, разный круг потребителей и разные условия их оказания. Следовательно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об одном источнике происхождения этих услуг.

В связи с изложенным у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении уточненного перечня испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного знака по заявлению заявителя) заявленное обозначение может быть зарегистрировано также для уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных

материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги по оптовой торговле товарами; услуги по розничной торговле товарами; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.01.2025, изменить решение Роспатента от 19.09.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023741026.