


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее, поступившее 22.05.2023, поданное Козловым И.В., Московская область, г. Волоколамск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021782171, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021782171 подано 10.12.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по розничной, оптовой продаже транспортных средств».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021782171 было принято 25.04.2023.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанно мотивировано тем, что в результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено, что на имя заявителя Козлова Ильи Вадимовича, 143600, Московская область, г. Волоколамск, Рижское шоссе, 9, кв. 67 заявлено тождественное обозначение «наследие», заявка № 2021742434 с приоритетом 07.07.2021, в отношении тождественного перечня услуг 35 класса МКТУ. В случае регистрации товарного знака по заявке № 2021782171 заявитель станет обладателем исключительного права на тождественный товарный знак.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что в соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве, то есть, очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом. Таким образом, государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения, тождественного зарегистрированному товарному знаку на имя того же правообладателя в отношении совпадающего перечня товаров и услуг, противоречит природе исключительного права, следовательно, такая регистрация будет противоречить общественным интересам.

В возражении, поступившем 22.05.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в обоснование чего приводит сведения о том, что заявка № 2021742434 на регистрацию товарного знака, на которую ссылается экспертиза, была подана 07.07.2021 в отношении услуг 35 класса МКТУ *«реклама; маркетинг; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже транспортных средств; услуги интернет-магазинов по продаже товаров»* и 37 класса МКТУ *«восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; предоставление информации по вопросам ремонта; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств»*, была зарегистрирована в качестве товарного знака

только в отношении услуг 37 класса МКТУ «восстановление машин полностью или частично изношенных», с присвоением регистрационного номера 935627.

Таким образом, товарный знак, зарегистрированный по результатам рассмотрения заявки № 2021742434, не содержит в перечне услуг, тождественных услугам, в отношении которых подана данная заявка.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25 апреля 2023 года об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021782171, и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложена распечатка упомянутого в возражении товарного знака по свидетельству №935627.

На заседании коллегии, состоявшемся 28.06.2023, в соответствии с пунктом 45 Правил ППС членами коллегии было выявлено дополнительное основание, препятствующее государственной регистрации товарного знака по заявке №2021782171, не указанное в заключении по результатам экспертизы при вынесении решения, а именно, несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в связи со сходством до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№565605, 811344, зарегистрированными в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя других лиц.

Заседание коллегии было перенесено для предоставления возможности заявителю представить свое мнение по данному основанию.

На заседании коллегии, которое состоялось 17.08.2023, представитель заявителя в своем устном выступлении предположил, что отсутствие в заключении по результатам экспертизы, на основании которого было принято решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака, ссылки на сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№565605, 811344, было вызвано тем, что экспертиза сочла эти знаки несходными с заявленным обозначением, учитывая наличие у заявителя серии товарных знаков со словом «Наследие».

Представитель заявителя также указал на неоднородность услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№565605, 811344.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.12.2021) поступления заявки №2021782171 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

В соответствии с пунктом 3(2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 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 быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение « », включающее словесный

элемент «НАСЛЕДИЕ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по розничной, оптовой продаже транспортных средств».

Отказ в регистрации заявленного обозначения был мотивирован тем, что 07.07.2021, т.е. ранее даты подачи заявленного обозначения, заявитель подал на



регистрацию товарного знака тождественное обозначение «
» по заявке № 2021742434 в отношении услуг 35 и 37 классов МКТУ, при этом в перечне заявленных услуг 35 класса МКТУ содержалась идентичная позиция (услуги по розничной, оптовой продаже транспортных средств).

Поскольку по заявке № 2021742434 было принято решение о регистрации




тождественного товарного знака «
» (свидетельство №935627) в отношении услуг 37 класса МКТУ (восстановление машин полностью или частично изношенных), т.е. неидентичного перечня услуг, отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по пункту 3(2) статьи 1483 Кодекса.



Вместе с тем, при экспертизе обозначения «
» по заявке №2021742434, ранее заявленного на регистрацию товарного знака, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; маркетинг; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже транспортных средств; услуги интернет-магазинов по продаже товаров», были выявлены товарные знаки, препятствующие предоставлению правовой охраны в отношении указанных услуг 35 класса МКТУ, а именно:



- комбинированный товарный знак «», включающий словесный элемент «НАСЛЕДИЕ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, зарегистрированным под № 811344 [1] с приоритетом от 05.06.2020 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Русский Музейный Мир", Москва, в отношении услуг 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи»;

- словесный товарный знак «НАСЛЕДИЕ», зарегистрированный под №565605 [2] с приоритетом от 03.09.2014 на имя Общества с ограниченной ответственностью Юридическое агентство «Наследие», г. Ставрополь, в отношении услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных

файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультационные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1], [2] установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «НАСЛЕДИЕ», занимающих доминирующее положение в

сравниваемых обозначениях, при этом имеющиеся визуальные различия между знаками не оказывают существенного влияния на общий вывод о сходстве знаков, кроме того, отсутствие какой-либо графической проработки в словесном товарном знаке «НАСЛЕДИЕ» [2] дополнительно ослабляет эти отличия.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки [1] и [2], показал следующее.

Несмотря на то, что регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении узкого перечня услуг 35 класса МКТУ (услуги по розничной, оптовой продаже транспортных средств), услуги, в отношении которых охраняются противопоставленный товарный знак [1] (организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи) и товарный знак [2] (агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц), представляют собой услуги по продвижению и реализации товаров, перечень которых неограничен, соответственно, в число этих товаров могут входить и транспортные средства.

Однородность услуг 35 класса МКТУ, относящихся к продвижению товаров и связанных с рекламой товаров (презентации, организация выставок и ярмарок, аукционная продажа товаров) и услуг, связанных с продажей товаров, в том числе с аукционной продажей и торгово-закупочной деятельностью (агентства по импорту-экспорту) обусловлена одинаковым назначением этих услуг, поскольку под продвижением товаров понимается совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширение рыночного поля товаров, ввиду чего услуги, относящиеся к торговой деятельности, и услуги в области рекламы являются взаимодополняемыми и относятся к одному родовому понятию – продвижение товаров.

Вышеуказанный анализ позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в отношении однородных услуг 35 класса

МКТУ, несмотря на отдельные визуальные различия, и, соответственно, сходны до степени смешения.

Таким образом, позиция заявителя относительно отсутствия сходства до степени смешения между заявленным обозначением и выявленными сходными товарными знаками, является неубедительной.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.05.2023, изменить решение Роспатента от 25.04.2023, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021782171 с учетом дополнительных оснований.