

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.06.2023 возражение, поданное ООО "АГЕНТСТВО ПРАВОВЫХ РЕШЕНИЙ "СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ", Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021779508, при этом установила следующее.

Обозначение «Всегда на Вашей стороне» по заявке №2021779508 с приоритетом от 01.12.2021 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.02.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021779508 в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение тождественно товарному знаку «Всегда на Вашей стороне», зарегистрированному на имя Общества с ограниченной ответственностью «ВЕСТ КОЛЛ СПб», 199226, Санкт-Петербург, Галерный пр-д, д.3, свидетельство № 0300467 приоритет от 05.08.04 г., в отношении

товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ признанных однородными заявленным услугам 45 класса МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Всегда на Вашей стороне», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД», 129090, Москва, ул. Щепкина, д.25/20, свидетельство № 0328312 приоритет от 05.08.04 г., в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ признанных однородными заявленным услугам 45 класса МКТУ.

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

- заявитель сократил перечень услуг 45 класса МКТУ до следующих позиций: «агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; возвращение найденных предметов; консультации по вопросам физической охраны; консультирование в ситуации утраты; поиск пропавших людей; проверка состояния безопасности предприятий; сбор информации о физических лицах; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; услуги охраны; услуги по определению местоположения украденного; услуги телохранителей»;

- вместе с тем экспертизой не было указано, какие конкретно товары и услуги 09, 42 классов МКТУ противопоставленных регистраций являются однородными заявленным после сокращения услугам 45 класса МКТУ;

- каким образом можно прийти к выводу о том, что, например, автоматы для продажи билетов (09 класс МКТУ), анализ компьютерных систем (42 класс МКТУ) однородны услугам детективных агентств, услугам охраны и т.п. (45 класс МКТУ);

- товары и услуги 09 и 42 классов МКТУ противопоставленных регистраций не однородны услугам 45 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, поскольку не соотносятся как род и вид, совершенно различны по своему назначению, услуги оказываются в различных условиях, круг потребителей различен, они не являются взаимозаменяемыми или

взаимодополняемыми, товары 09 класса МКТУ не являются результатом оказания услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана;

- товары 09 класса МКТУ включают, в основном, аппараты и инструменты научные или исследовательские, оборудование для аудиовизуальных и информационных технологий, услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, включают, в основном, услуги, связанные с компьютерным программированием, исследовательские услуги и услуги научных лабораторий;

- услуги, в отношении которых заявитель испрашивает правовую охрану, включают в себя услуги детективных агентств и услуги охраны;

- таким образом, услуги 45 класса МКТУ (после сокращения), в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначения, не являются однородными товарам и услугам 09 и 42 классов МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки;

- невозможность угрозы смешения в сознании потребителя относительно услуг 45 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана, и правообладателей товарных знаков также обусловлена их разной сферой деятельности;

- правообладатель противопоставленных регистраций (ООО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД») является российской телекоммуникационной компанией, которая занимается проводными технологиями;

- из вышеизложенных фактических обстоятельств невозможно прийти к выводу, что услуги детективных агентств осуществляет компания, которая до этого в течение длительного периода времени осуществляла исключительно услуги телефонной связи и доступа в Интернет;

- согласно сведениям из ЕГРЮЛ ООО «ВЕСТ КОЛЛ СПб» прекратило деятельность 03.05.2018.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021779508 в отношении услуг

45 класса МКТУ «агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; возвращение найденных предметов; консультации по вопросам физической охраны; консультирование в ситуации утраты; поиск пропавших людей; проверка состояния безопасности предприятий; сбор информации о физических лицах; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; услуги охраны; услуги по определению местоположения украденного; услуги телохранителей».

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ВЕСТ КОЛЛ СПб» (1);
- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД» (2);
- скриншоты страниц сайта ВестКолл (3);
- скриншот статьи на Википедии о ВЕСТ КОЛЛ (4).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (01.12.2021) заявки №2021779508 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 (далее – Правила).

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 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил 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.

Согласно пункту 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 №2021779508 заявлено словесное обозначение «Всегда на Вашей стороне», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №300467 представляет собой словесное обозначение «Всегда на Вашей стороне», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №328312 представляет

ВестКолл
Всегда на Вашей стороне

с собой словесное обозначение « WestCall
Всегда на Вашей стороне », содержащее словесные элементы «ВестКолл», «Всегда на Вашей стороне», «WestCall», «Всегда на Вашей стороне», выполненные друг под другом в четыре строки буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 42 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №300467 показал, что они являются тождественными, поскольку сравниваемые словесные обозначения полностью совпадают по всем признакам (семантического, фонетического и графического) сходства обозначений.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №328312 показал, что они являются сходными за

счет фонетического, семантического и графического тождества словесных элементов «Всегда на Вашей стороне», входящих в состав сравниваемых обозначений. Согласно общедоступным источникам информации сети Интернет словосочетание «Всегда на Вашей стороне» используется для обозначения близких друзей, которые готовы поддержать друг друга в любых жизненных ситуациях.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сопоставляемых знаков и ассоциировании их друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Заявителем в возражении сходство сопоставляемых обозначений не оспаривается.

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

Сравнительный анализ однородности услуг 45 класса МКТУ, указанных в возражении, и товаров 09, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№300467, 328312 показал следующее.

Указанные в возражении испрашиваемые услуги 45 класса МКТУ «агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; возвращение найденных предметов; консультации по вопросам физической охраны; консультирование в ситуации утраты; поиск пропавших людей; проверка состояния безопасности предприятий; сбор информации о физических лицах; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; услуги охраны; услуги по определению местоположения украденного; услуги телохранителей» относятся к услугам, отражающим деятельность организаций, оказываемых в интересах третьих лиц по расследованию, обеспечению безопасности, консультативным услугам в области охраны, потери вещей и людей. При этом испрашиваемые услуги, связанные с

охранной и детективной деятельностью, являются весьма серьезными, поскольку речь идет о здоровье и жизни людей, для их осуществления требуется соответствующая лицензия.

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№300467, 328312 предоставлена в отношении широкого перечня товаров 09 класса МКТУ, включающих в себя товары, связанные с электроникой, компьютерами, программным обеспечением, вычислительным оборудованием, электро и радиотехническим оборудованием, геодезическими, астрономическими инструментами и приборами, средствами защиты и спасения, научными и техническими приборами, инструментами, контрольно-измерительными, рентгенографическими приборами и устройствами, оптическими, навигационными приборами и инструментами, оборудованием сигнальным, фото-кинооборудованием, аудио-визуальными устройствами, устройствами для записи и воспроизведения информации, тушения огня и другими техническими аспектами.

Следует указать, что производство указанных товаров представляет собой сложный энергоемкий технологический процесс, включающий множество различных операций. Указанная техника продается в специализированных магазинах, достаточно дорого стоит, в связи с чем к выбору такой продукции потребитель относится достаточно внимательно.

Производитель товаров осуществляет изготовление продукции и не может быть конкурентом на рынке предприятий, оказывающих услуги по расследованию и безопасности людей, которые сами товаров не производят. Обращаясь к услугам данных предприятий, потребитель четко понимает разницу между производственными и охранными предприятиями, и никогда не спутает их.

Таким образом, испрашиваемые услуги 45 класса МКТУ, предназначенные для оказания услуг третьим лицам по безопасности, расследованию и охране жизни людей, по потере вещей никоим образом не могут быть признаны однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, поскольку

относятся к разному роду (виду) товаров и услуг, имеют разное назначение и круг потребителей.

Таким образом, потребитель на рынке товаров и услуг никогда не перепутает производственное предприятие и организацию, оказывающую специфические услуги. В этой связи у коллегии нет оснований для вывода о том, что сопоставляемые услуги 45 класса МКТУ и товары 09 класса МКТУ могут принадлежать одному производителю товаров или лицу, оказывающему услуги. Следовательно, сравниваемые услуги не являются однородными.

Правовая охрана противопоставленным товарных знакам предоставлена, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; анализ химический; арбитраж; архитектура; аутентификация произведений искусств; восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный; изучение технических проектов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; информация метеорологическая; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области права; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам защиты окружающей среды; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации по вопросам строительства, архитектуры; контроль в области интеллектуальной собственности; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; межевое дело; моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; обзоры в области геологии; обзоры в области нефтяных месторождений; обслуживание техническое программного обеспечения; оформление интерьера; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское;

преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; рассеивание облаков; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; управление делами по авторскому праву; услуги в области промышленной эстетики; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги юридические; экспертиза инженерно-техническая».

Приведенные выше услуги 42 класса МКТУ связаны с услугами в области науки, технологий, исследований, промышленному анализу, проектирования и разработок компьютерного обеспечения, компьютерного программирования, анализа данных и услугам в области интеллектуальной деятельности, юридическим услугам, услугам в области строительства.

Сопоставительный анализ испрашиваемых услуг 45 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака показал, что они являются не однородными, поскольку относятся к разного вида и рода услугам, имеют разное назначение, оказываются различными организациями и предприятиями, имеют разный круг потребителей, сравниваемые услуги не являются взаимозаменяемыми.

Отсутствие однородности сопоставляемых услуг не приведет к возможности отнесения данных услуг как оказываемых одним производителем, следовательно, к смешению сравниваемых обозначений на рынке потребительских услуг.

С учетом сказанного, несмотря на тождество и сходство заявленного обозначения с товарными знаками по свидетельствам №№300467, 328312, сокращение заявителем первоначального перечня услуг до услуг, приведенных в возражении, позволяет снять указанные противопоставления, поскольку отсутствуют основания для вывода о наличии вероятности смешения сравниваемых обозначений в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в возражении.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 45 класса МКТУ, приведенных в возражении, так как оно в данной части услуг не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.06.2023, отменить решение Роспатента от 27.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021779508.