


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, рассмотрела поступившее 03.07.2023 возражение Чайкина Сергея Александровича, Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022718590, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения  в качестве товарного знака по заявке № 2022718590 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 25.03.2022 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 22.05.2023 о государственной регистрации товарного знака принято только для части заявленных услуг 44 класса МКТУ, в отношении другой части услуг 44 и всех услуг 35 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы следующим.

Включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «ОПТИКА» («оптика» - разг. учреждение, занимающееся изготовлением и

подбором очков, контактных линз; <https://kartaslov.ru/значение-слова/оптика>) не обладает различительной способностью, является неохраняемым (как указывает и сам заявитель в материалах заявки), поскольку указывает на вид, назначение услуг, но только в отношении части заявленных услуг, а именно услуг 35 класса МКТУ - демонстрация товаров; 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 места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа оптовая фармацевтических, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров, услуги магазинов по продаже товаров, услуги Интернет-магазинов по продаже товаров; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; 44 класса МКТУ - больницы; диспансеры; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; мониторинг медицинских данных дистанционный для диагностики и лечения; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; скрининг медицинский; советы по вопросам здоровья; услуги медицинских клиник; услуги оптиков; услуги по оценке состояния здоровья; услуги терапевтические; услуги эстетические; центры здоровья.

Также в заключении указано, что регистрация заявленного обозначения, включающего словесный элемент «ОПТИКА», в отношении другой части заявленных услуг 35, 44 классов МКТУ способна вводить потребителей в заблуждение относительно вида и назначения этих услуг.

Кроме того, указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ПИТЕР», (свидетельство №156215 [1], с приоритетом от 14.03.96), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Издательский Дом "Питер", 194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., 29, лит.А, в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «PITER.TV» (свидетельство №531182 [2], с приоритетом от 08.04.13), зарегистрированным на имя Райкина Эдуарда Семеновича, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, д. 135, кв. 36, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель корректирует заявленный перечень 35 класса МКТУ и испрашивает для регистрации в нём следующие услуги: «демонстрация товаров; 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 места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа оптовая фармацевтических, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров; услуги магазинов по продаже товаров, услуги Интернет-магазинов по продаже товаров; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление

процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», заявленный перечень услуг 44 класса МКТУ корректирует и испрашивает для регистрации в нём следующие услуги: «больницы; диспансеры; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; мониторинг медицинских данных дистанционный для диагностики и лечения; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; скрининг медицинский; советы по вопросам здоровья; услуги медицинских клиник; услуги оптиков; услуги по оценке состояния здоровья; услуги терапевтические; услуги эстетические; центры здоровья»;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, так как отличаются по фонетическому и семантическому признакам сходства, а также производят разное общее зрительное впечатление на потребителей;

- на имя заявителя зарегистрирован словесный товарный знак «ПИТЕРОПТИКА» за № 698225, фонетически тождественный заявленному обозначению, в связи с чем заявитель ожидал аналогичного подхода при экспертизе товарного знака по заявке № 2022718590.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022718590 для скорректированного перечня услуг 35, 44 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.03.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 1 пункта 3 статьи 1486 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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


Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение  состоит из слов «ПИТЕР» и «ОПТИКА», выполненных стандартным шрифтом буквами белого цвета, между которыми расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения очков на фоне голубого треугольника. Вся композиция выполнена на фоне черного прямоугольника. Слово «ОПТИКА» включено в состав обозначения в качестве неохраняемого элемента, как указано в заявке и что заявителем не оспаривается в возражении.


Как следует из возражения, заявитель согласен с регистрацией товарного знака для части услуг 44 класса МКТУ, указанных в решении Роспатента от 22.05.2023. При этом следует отметить, что дискламация слова «ОПТИКА» не оспаривается в возражении.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, то заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение для скорректированного перечня услуг: *«демонстрация товаров; 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 места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам*

товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа оптовая фармацевтических, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров; услуги магазинов по продаже товаров, услуги Интернет-магазинов по продаже товаров; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

С учетом указанной корректировки перечня услугами по продвижению и продаже товаров, которые могут быть связаны с оптическими приборами и инструментами и их частями, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения, включающего слово «ОПТИКА», несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в связи с неспособностью вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения испрашиваемых услуг.

Также в качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022718590 в заключении по результатам экспертизы указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-2] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Товарный знак  [1] представляет собой слово «ПИТЕР», выполненное буквами русского алфавита, слева от которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного парусника. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для услуг 42 класса МКТУ – реализация товаров.

Товарный знак **PITER.TV** [2] представляет собой слово «PITER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и неохранный

элемент «TV», также выполненное буквами латинского алфавита и отделенное точкой от словесного элемента «PITER».

Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ – абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; ведение автоматизированных баз данных; 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; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление рекламных рубрик в газете; услуги в области общественных отношений.

Сравнительный анализ заявленного обозначения со знаками [1-2] на предмет их тождества и сходства показал, что они могут ассоциироваться между собой в целом, что обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в них словесных элементов «ПИТЕР/PITER» (Неофициальное сокращённое название города Санкт-Петербурга. Обычно применяется в разговорной речи, в прессе, в Интернете. Распространено как среди жителей других городов России, так и среди коренных жителей Петербурга, см., например, <https://ru.wikipedia.org/wiki/>). Указанные словесные элементы сравниваемых обозначений выполняют в них основную индивидуализирующую функцию товарного знака, являясь «сильным»

элементом обозначения по сравнению с изобразительным элементом знака [1] и «слабыми» неохраняемыми элементами, присутствующими в заявленном обозначении и в товарном знаке [2].

Что касается графического признака сходства знаков, то имеются некоторые отличия в выполнении сравниваемых обозначений, связанные с наличием в них разных изобразительных элементов, букв разных алфавитов и использовании разной цветовой гаммы. Вместе с тем, использование при выполнении заявленного обозначения и товарного знака [1] букв одного и того же алфавита (русского) некоторым образом сближает обозначения в визуальном плане.

Таким образом, наличие фонетического и семантического тождества сильных элементов сравниваемых обозначений позволило коллегии прийти к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-2] могут ассоциироваться друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ однородности испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ с услугами, указанными в перечнях противопоставлений [1-2], показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; 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 места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа оптовая фармацевтических, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров; услуги магазинов по продаже товаров, услуги Интернет-магазинов по продаже товаров; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги

снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» признаны однородными услуго «реализация товаров» товарного знака [1] и услугам «агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети», в отношении которых охраняется товарный знак [2], так как сопоставляемые услуги совпадают по виду (организация выставок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи), относятся к одним родовым группам услуг (услуги по продвижению и продаже товаров, информационные услуги), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их оказания.

С учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений и однородности услуг, для которых они заявлены и зарегистрированы, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных услуг одному лицу в случае их маркировки сравниваемыми обозначениями, что может привести к их смешению в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг.

В отношении довода заявителя о правовой непоследовательности позиции Роспатента в отношении заявленного обозначения с учетом регистрации ранее на его имя товарного знака по свидетельству № 698225, коллегия полагает необходимым отметить следующее.

Оценка охраноспособности конкретного обозначения осуществляется отдельно по каждой заявке, исходя из того объема документов, который представлен в материалы соответствующего административного дела. Принцип правовой определенности не препятствует возможности иным образом оценить

обстоятельства, ранее уже оцененные в рамках другого дела, при условии указания надлежащих мотивов иной оценки тех же обстоятельств.

Товарный знак по свидетельству №698225 представляет собой словесное обозначение «ПИТЕРОПТИКА» в отличие от заявленного комбинированного обозначения, в котором слова «ПИТЕР» и «ОПТИКА» не имеют слитного написания, где слово «ОПТИКА» является неохраемым элементом обозначения. Следовательно, обстоятельства, которые ранее были оценены Роспатентом в рамках другого дела, существенно отличаются от обстоятельств рассмотрения заявленного обозначения. Доказательств того, что имеет место наличие идентичных обстоятельств регистрации указанных обозначений заявителем не представлено.

Таким образом, регистрация фонетически тождественного заявленному обозначению товарного знака в данном конкретном случае не является нарушением принципа правовой определенности.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для отмены решения Роспатента от 22.05.2023 о государственной регистрации товарного знака и признания обозначения по заявке №2022718590 соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 22.05.2023.