

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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.01.2019, поданное Ибатуллиным А.В., Республика Башкортостан, г.Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 04.10.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017718984, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2017718984, представляющий собой словесное обозначение «**СЛОБОДА**», был подан 16.05.2017 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении следующих услуг:

**35 класса - агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; информация статистическая; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по управлению и организации бизнеса; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; работы машинописные; репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных.**

**36 класса - агентства по операциям с недвижимым имуществом; бюро квартирные; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; сдача торговых помещений в аренду; управление жилым фондом; управление недвижимостью.**

**40 класса - печатание рисунков; печатание фотографий; печать офсетная; полиграфия.**

**41 класса - киностудии; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; мюзик-холлы;**

обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образование или обучения]; парки аттракционов; предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат кинофильмов; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; спортивные лагеря [стажировка]; фотографирование; фотопортажи; шоу-программы.

42 класса - дизайн художественный; консультации профессиональные в области бизнеса; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки.

Решение Роспатента от 04.10.2018 о государственной регистрации товарного знака было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение соответствует условиям государственной регистрации в отношении услуг 35 (части), 36, 40, 41 классов МКТУ.

В отношении другой части услуг 35 и всех услуг 42 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков со словесными элементами «СЛОБОДА», зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью «Координирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад», Белгородская область, г. Алексеевка, в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ (свидетельство № 337771, с приоритетом от 20.10.2006, срок действия регистрации продлен до 20.10.2026; свидетельство № 239281, с приоритетом от 07.12.2001, срок действия регистрации продлен до 07.12.2021; свидетельство № 239280, с приоритетом от 07.12.2001, срок действия регистрации продлен до 07.12.2021);

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «СЛОБОДА», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Слобода», г. Тула, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство № 349799, с приоритетом от 25.10.2006, срок действия регистрации продлен до 25.10.2026).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.01.2019 поступило возражение на вышеуказанное решение Роспатента о регистрации товарного знака по заявке №2017718984, подписанное представителем по доверенности Загировой А.Э.

Поскольку материалы возражения не содержали сведений о заявителе, включая его фамилию имя и отчество, и отсутствовала доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя Загировой А.Э., в адрес для переписки, указанный в возражении, 14.02.2019 было направлено уведомление об отказе в осуществлении юридически значимого действия, в котором было указано, что на основании пункта 3.2 Правил ППС возражение не принимается к рассмотрению.

Заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконными действий Роспатента, связанных с отказом в принятии возражения на решение Роспатента от 04.10.2018.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 01.08.2019 по делу №СИП-403/2019, оставленным в силе постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2019, требования заявителя были удовлетворены: суд признал незаконными действия Роспатента по отказу в принятии возражения от 25.01.2019 и обязал Роспатент повторно рассмотреть вопрос о принятии к рассмотрению этого возражения.

Таким образом, возражение на решение Роспатента от 04.10.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017718984, поступившее 25.01.2019, принято к рассмотрению.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.01.2019, заявитель указал, что считает неправомерными доводы

экспертизы об однородности заявленных услуг 35 класса МКТУ с услугами, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, полагая возможным принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака также (помимо тех услуг, в отношении которых принято решение о регистрации) в отношении следующего сокращенного перечня услуг 35 класса МКТУ: «демонстрация товаров, а именно, демонстрация товаров широкого ассортимента с целью их розничной продажи», а также услуг 42 класса МКТУ «дизайн художественный; консультации профессиональные в области бизнеса; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.05.2017) поступления заявки №2017718984 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015 года (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 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 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.

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

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).

Как указано выше, на регистрацию товарного знака подано словесное обозначение «**СЛОБОДА**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 04.10.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017718984 было принято в отношении всех заявленных услуг 36, 40, 41 классов МКТУ и следующих услуг 35 класса МКТУ:

**изучение общественного мнения; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по управлению и организации бизнеса; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; работы машинописные; репродуцирование документов.**

Препятствием для регистрации заявленного обозначения в полном объеме являются следующие регистрации:



- товарный знак «» по свидетельству №337771 [1], охраняемый, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ «юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование»;



- товарный знак «» по свидетельству №2393281 [2] и товарный знак «» по свидетельству №239280 [3], охраняемые, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ «медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование»;



- товарный знак «» по свидетельству №349799 [4], охраняемый, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «информация деловая; обзоры печати; обработка текста; публикация рекламных текстов; распространение рекламных объявлений; реклама».

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [4], доминирующее положение в которых занимает словесный элемент «СЛОБОДА», фонетически и семантически тождественный заявленному словесному обозначению.

В отношении утверждения заявителя о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, а именно, демонстрация товаров широкого ассортимента с целью их розничной продажи», а также для заявленных услуг 42 класса МКТУ «дизайн художественный; консультации профессиональные в области бизнеса; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки», коллегия установила следующее.

Услуга «консультации профессиональные в области бизнеса» включена в перечень услуг 35 класса МКТУ, для которых принято решение о регистрации товарного знака по заявке №2017718984.

Услуга «демонстрация товаров, а именно, демонстрация товаров широкого ассортимента с целью их розничной продажи» является однородной услуге «реклама», включенной в 35 класс МКТУ противопоставленного товарного знака [4], поскольку относятся к одной родовой группе услуг по продвижению товаров, характеризующихся одной целью - создание благоприятного образа товара в представлении потребителей, обеспечивая, в конечном счете, покупку этого товара. Демонстрация товаров является одной из форм аудиовизуальной рекламы. Соответственно эти услуги являются взаимодополняемыми, имеют одинаковый круг потребителей и условия оказания.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ «дизайн художественный; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки» являются однородными услугами 42 класса МКТУ «промышленные исследования и разработки», в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки [1] – [3], поскольку дизайн представляет собой процесс и результат художественно-технического проектирования промышленных изделий, их комплексов и систем, ориентированный на достижение наиболее полного соответствия создаваемых объектов и среды в целом возможностям и потребностям человека.

Дизайн как творческий процесс можно разделить на художественный дизайн — создание вещного мира сугубо с точки зрения эстетики восприятия (внешние проявления формы) и техническую эстетику — науку о дизайне, учитывающую все аспекты, и прежде всего конструктивность, функциональность, комфортность производства, эксплуатации, утилизации технического изделия и т. д.

Объектом дизайна может стать практически любое новое техническое промышленное изделие (комплект, ансамбль, комплекс, система) (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6977>).

Соответственно, сравниваемые услуги соотносятся друг с другом как род - вид, поскольку промышленные исследования и разработки включают в себя процесс проектирования и создания промышленных изделий, что подразумевает, в том числе, решение задач в области художественного дизайна и промышленной эстетики.

При установлении однородности указанных услуг коллегия приняла во внимание высокую степень сходства сравниваемых обозначений, что определяет расширение диапазона услуг, признанных однородными.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки в отношении части услуг 35 и услуг 42 класса МКТУ, однородных услугам, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, вызывают сходные ассоциации, вследствие чего вывод экспертизы о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения и, соответственно, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении этих услуг, следует признать обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.01.2019, оставить в силе решение Роспатента от 04.10.2018.**