

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 30.07.2019 возражение, поданное Акулиным Павлом Николаевичем, г.Благовещенск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018712721, при этом установила следующее.



Заявленное комбинированное обозначение «
» по заявке №2018712721, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.03.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 39, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.03.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 39, 45 классов МКТУ, а в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483

Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком  по свидетельству №440583 с приоритетом от 26.05.2010 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];


- с товарным знаком  по свидетельству №266722 с приоритетом от 19.03.2002 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2].

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

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №440583 производят различное зрительное впечатление, поскольку имеют различное композиционное решение;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №440583 имеет приблизительно равный размер изобразительного и словесного элементов, что приводит к доминированию словесного элемента, а заявленное обозначение по заявке №2018712721 характеризуется доминирующим положением изобразительного элемента, имеющего оригинальное графическое исполнение, несущего основную индивидуализирующую нагрузку, при этом словесный элемент не выражен;

- словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №440583 имеют различное шрифтовое исполнение;

- изобразительные элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №440583 совершенно различны, в связи с чем не могут вызывать у потребителей тождественные и/или сходные зрительные и смысловые ассоциации;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №266722 производят различное зрительное впечатление, поскольку имеют различное цветовое решение, имеют различное шрифтовое исполнение;

- заявителем 16.04.2019 в Роспатент подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №266722 в связи с прекращением юридического лица – ООО «ОЛЬВИЯ», которому принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №266722.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.03.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018712721 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.03.2018) 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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 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, 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.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:


- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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

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.




Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из словесного элемента «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ», выполненного буквами русского алфавита стандартным шрифтом и расположенного на изобразительном элементе, который представляет собой стилизованное изображение верблюда и человека. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении услуг 35, 39, 45 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2].


Противопоставленный товарный знак по свидетельству №440583 [1]



 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Шелковый Путь», выполненный буквами русского алфавита, а также изобразительный элемент в виде стилизованного изображения листа. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 02, 04, 05, 06, 17, 19, 22 и услуг 35 классов МКТУ.



шелковый путь

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №266722 [2]  представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «шёлковый путь», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, а также изобразительный элемент в виде стилизованного изображения верблюда. Товарный знак зарегистрирован в красном цвете. Правовая охрана товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 27 и услуг 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов.

Изобразительные элементы в виде верблюда заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] усиливают сходство сравниваемых обозначений за счет сходного смыслового значения и стилизованного вида обозначений, а также сходного расположения изобразительных элементов в композиционном решении сравниваемых обозначений.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что на основании решения Роспатента от 13.08.2019 правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] была досрочно прекращена полностью в связи с прекращением юридического лица – правообладателя противопоставленного товарного знака [2].

Таким образом, прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака [2] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ позволяет снять указанное противопоставление.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] также свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «Шелковый путь», входящих в состав сравниваемых обозначений.

Следует отметить, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Различие изобразительных элементов заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] не приводит к различию сравниваемых обозначений, так как графическое исполнение не приводит к утрате основной индивидуализирующей функции, которую выполняют тождественные словесные элементы сравниваемых обозначений.

Тождество доминирующего словесного элемента заявленного обозначения с доминирующим словесным элементом противопоставленного товарного знака [1], приводит к выводу о сходстве сравниваемых обозначений.

Сравнение перечней МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] являются однородными, поскольку сравниваемые услуги характеризуются одинаковым назначением. Так, часть сравниваемых услуг заявленного обозначения («бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; продажа аукционная; прокат офисного оборудования и аппаратов; регистрация данных и письменных сообщений; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц;

управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги субподрядные [коммерческая помощь]») и противопоставленного товарного знака («информация и советы коммерческие потребителям; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; управление гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги субподрядчика [управление коммерческое]) направлена на помощь в управлении делами в коммерческой деятельности предприятия, относится к оценочной деятельности, к менеджменту в сфере бизнеса и к административной деятельности в сфере бизнеса.

Часть сравниваемых услуг заявленного обозначения («абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; обзоры печати; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных) и противопоставленного товарного знака («абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; систематизация информации в компьютерных базах данных») относятся к информационно-справочным услугам.

Часть сравниваемых услуг заявленного обозначения («изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; маркетинг; маркетинг в части публикаций

программного обеспечения; маркетинг целевой; прогнозирование экономическое; услуги в области общественных отношений; услуги конкурентной разведки; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен») и противопоставленного товарного знака («изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; прогнозирование экономическое; услуги в области общественных отношений; услуги по сравнению цен; экспертиза деловая») относятся к услугам по исследованию рынка и изучению общественного мнения.

Часть сравниваемых услуг заявленного обозначения («агентства по импорту-экспорту; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж) и услуги противопоставленного товарного знака («агентства по импорту-экспорту; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; продвижение товаров, указанных в 32 и 33 классах; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]») относятся к услугам по продвижению товаров.

Часть сравниваемых услуг заявленного обозначения («анализ себестоимости; аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; подготовка платежных документов; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; услуги по подаче налоговых деклараций») и услуги противопоставленного товарного знака («анализ себестоимости; аудит; ведение

бухгалтерских книг; выписка счетов; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах») относятся к услугам в области бухгалтерского учета.

Часть сравниваемых услуг заявленного обозначения («агентства рекламные; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; услуги PPC; услуги рекламные «оплата за клик»; управление потребительской лояльностью; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров») и противопоставленного товарного знака («агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров [для третьих лиц]; продвижение

товаров, указанных в 32 и 33 классах; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров») относится к рекламным услугам, обеспечивающим связь с потребителями и оповещение или объявление с помощью любых средств информации о всевозможных товарах и видах услуг

Часть сравниваемых услуг заявленного обозначения («бюро по найму; комплектование штата сотрудников; тестирование психологическое при подборе персонала; услуги секретарей») и противопоставленного товарного знака («бюро по найму; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам штата сотрудников; тестирование психологическое при найме на работу») относится к кадровым услугам.

Часть сравниваемых услуг заявленного обозначения («запись сообщений; обработка текста; репродуцирование документов; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по составлению перечня подарков; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования») и противопоставленного товарного знака («обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование») относится к конторским услугам.

Учитывая высокую степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], а также однородность услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, коллегия пришла к выводу о том, что существует возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности оказываемых услуг одному и тому же субъекту предпринимательской деятельности.

Однородность услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2018712721, с услугами 35 класса МКТУ, в

отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.07.2019, оставить в силе решение Роспатента от 25.03.2019.