


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 30.09.2020 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Роменским Александром Викторовичем, г. Ставрополь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019729702, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2019729702, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.06.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.07.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака для части заявленных услуг 35 класса МКТУ *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; аренда офисного оборудования в коворкинге; бюро по найму; запись сообщений [канцелярия]; комплектование штата сотрудников; написание резюме для третьих лиц; обработка текста;*

онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация подписки на газеты для третьих лиц; поиск поручителей; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; репродуцирование документов; тестирование психологическое при подборе персонала; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по переезду предприятий; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками с более ранним приоритетом, которые зарегистрированы на имя иных лиц в отношении однородных услуг:

- с обозначением «**GUSTO**» [1] по заявке №2019728613 с приоритетом от 17.06.2019, заявленным на регистрацию в качестве товарного знака для услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Феникс», 107014, Москва, просек Лучевой 4-й, 4, эт. 1, офис 30;



- с товарным знаком «**Густо**» [2] по свидетельству №634499 с приоритетом от 04.03.2016, зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Общество с ограниченной ответственностью «РубМаркетГрупп 1», 107078, Москва, Орликов пер., 8;

- со знаком «**GUSTO**» [3] по международной регистрации №1116881 с приоритетом от 29.03.2012, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennost'yu «EVROTORG», Ul. Kazintsa 52a, k. 22, d., 220099 Minsk.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с результатами проведенной экспертизы, при этом его позиция сводится к следующему:

- заявитель исключает из заявленного перечня услуги 35 класса МКТУ *«агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; ведение автоматизированных баз данных; выписка счетов; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая»*, что, по его мнению, исключает однородность с услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №634499;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставлениями по заявке №2019728613 и международной регистрации №1116881 в силу их отличий по графическому, звуковому и семантическому критериям сходства.

В этой связи заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019729702 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив обстоятельства доводы и заслушав представителя заявителя по существу возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.06.2019) приоритета заявленного обозначения по заявке №2019729702 правовая база для оценки его охраноспособности 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 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

- 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 пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

В соответствии с положениями пункта 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил 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 пунктах 42 и 43 Правил, 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.


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).



Обозначение «  » по заявке №2019729702 с приоритетом от 21.06.2019 является комбинированным, включает в свой состав расположенную на фоне геометрической фигуры стилизованную ленту со словом «ГУСТОЙ», выполненным буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация товарного знака испрашивается для услуг 35 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака



«  » основано на наличии обозначений (товарных знаков) «  »

[1] по заявке №2019728613, «  » [2] по свидетельству №634499,


« **GUSTO** » [3] по международной регистрации №1116881 с более ранним

приоритетом, заявленных (зарегистрированных) в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя иных лиц.


Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены в оспариваемом решении Роспатента.

Так, в отношении противопоставленного обозначения «**GUSTO**» [1] по заявке №2019728613 было принято решение Роспатента от 27.10.2020 об отказе в регистрации, следовательно, согласно положениям подпункта 1 пункта 2 статьи 1483 Кодекса оно более не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.



Что касается противопоставлений «» [2] по свидетельству №634499, «**GUSTO**» [3] по международной регистрации №1116881, то необходимо указать следующее.




Противопоставленный товарный знак «» [2] по свидетельству №634499 с приоритетом от 04.03.2016 является комбинированным, включает в свой состав расположенные на фоне прямоугольника серого цвета словесный элемент «Густо», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного гуся-поваренка на велосипеде с продуктами. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «**GUSTO**» [3] по международной регистрации №1116881 с приоритетом от 29.03.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Сопоставительный анализ заявленного обозначения «» и



противопоставленного товарного знака «» [2] показал, что они включают в свой состав индивидуализирующие словесные элементы «ГУСТОЙ» и «ГУСТО», которые являются лексическими единицами русского языка – прилагательное и наречие, со значением «состоящий из многих, близко друг к другу расположенных однородных предметов, частиц» (см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/43962/ГУСТОЙ>).

Следует указать, что данные индивидуализирующие словесные элементы характеризуются одинаковым смысловым значением и имеют близкую фонетику за счет совпадения большинства звуков/букв, входящих в их состав.

Несмотря на то, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] включают в свой состав разные изобразительные элементы, наличие в их составе фонетически и семантически сходных индивидуализирующих словесных элементов, акцентирующих на себе внимание потребителя в первую очередь, обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, что заявителем не отрицается.

Коллегий принят к сведению довод заявителя об исключении из объема притязаний по заявке №2019729702 услуг 35 класса МКТУ *«агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; ведение автоматизированных баз данных; выписка счетов; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая»*, которые в свою очередь приведены в перечне услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2].

Однако необходимо констатировать, что указанная корректировка перечня услуг 35 класса МКТУ по заявке №2019729702 не исключает наличия однородности иных заявленных с услуг с услугами 35 класса МКТУ противопоставления [2].


Так, правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] предоставлена для услуг 35 класса МКТУ, которые относятся к области маркетинга и административной деятельности в области бизнеса. К данной сфере деятельности относятся также такие приведенные в перечне заявки №2019729702 услуги 35 класса МКТУ как *«аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение бухгалтерских документов; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; 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; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; оценка коммерческой деятельности; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой целью; пресс-службы; прогнозирование экономическое; регистрация данных и письменных сообщений; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций;*

службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен». Отнесение сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ к одному роду и назначению свидетельствует об их однородности.

Выявленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] в отношении вышеуказанных однородных услуг 35 класса МКТУ обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для части услуг 35 класса МКТУ.

Что касается сопоставительного анализа комбинированного заявленного



обозначения «  » и противопоставленного словесного товарного знака «**GUSTO**» [3], то коллегия пришла к выводу об отсутствии их сходства по следующим причинам.

Как отмечалось выше, заявленное обозначение включает в свой состав в качестве индивидуализирующего элемента слово «ГУСТОЙ», которое имеет определенное смысловое значение в лексике русского языка. В то же время противопоставленный товарный знак [3] характеризуется наличием в его составе единственного индивидуализирующего элемента «GUSTO», который присутствует в качестве лексической единицы в испанском и английском языках (см. <https://www.translate.ru>) и

переводится на русский язык как «вкус, удовольствие, склонность» (исп.), «смак, удовольствие, азарт» (англ.). При этом в испанском языке слово «GUSTO» произносится как [густо], а в английском – как [гасто]. Разное смысловое значение индивидуализирующих словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также их звуковые отличия обуславливают вывод о том, что они не ассоциируются друг с другом как семантически, так и фонетически.

Кроме того, выполнение словесных элементов «ГУСТОЙ» и «GUSTO» буквами разных алфавитов – русского и латинского, снижает сходство сравниваемых обозначений в целом.

Имеющиеся отличия заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] исключает их ассоциирование друг с другом в целом.

Коллегия исследовала услуги 35 класса МКТУ «*wholesale and retail trade services in respect of goods of class 31, including rendering of these services through shops, network of shops and Internet*» (услуги оптовой и розничной торговли в отношении товаров класса 31, включая оказание этих услуг через магазины, сеть магазинов и Интернет), в отношении которых противопоставленному знаку [3] предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации. Приведенные услуги относятся к услугам в области торговли и соотносятся с частью заявленных услуг 35 класса МКУ по заявке №2019729702 по виду и назначению.

Однако, установленное выше отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] друг с другом в целом исключает возможность их смешения при одновременном существовании в гражданском обороте при сопровождении услуг в сфере торговли и продажи товаров.

Таким образом, учитывая вышеизложенные обстоятельства в совокупности и принимая во внимание наличие сходства только между заявленным обозначением и

противопоставленным товарным знаком «» [2] по свидетельству №634499, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении части

заявленных услуг 35 класса МКТУ в сфере маркетинга и административной деятельности в области бизнеса. В отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; 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 рекламной целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; 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; прокат торговых автоматов; прокат торговых стенов; прокат торговых стоек; 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; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекеничников для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и

