

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, рассмотрела возражение, поступившее 07.07.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Актив Логистик", Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019703945, при этом установила следующее.



Обозначение « **»** по заявке № 2019703945 подано 04.02.2019 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Роспатентом 29.02.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019703945 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее.

Доминирующее положение в заявлении обозначении занимают словесные элементы «ACTIVE LOGISTIC» (в переводе с англ. языка – «действенная,

«эффективная логистика» - управление материально-техническим обеспечением, товарно-материальными запасами / см. Интернет - словари <http://dic.academic.ru> - «Универсальный англо-русский словарь», «Англо-русский технический словарь», «Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с.. 1999» и др.), которые являются неохраноспособными согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных услуг 39 класса МКТУ, поскольку в целом не обладают различительной способностью, указывают на назначение, качество услуг.

Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы "ДОСТАВКА ГРУЗОВ В РАЙОНЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА" являются неохраноспособными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Таким образом, на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания в отношении всех заявленных услуг 39 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.07.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.02.2020.

Доводы возражения сводятся к тому, что словесный элемент «ACTIVE» и изобразительный элемент в виде баржи обладают различительной способностью, доминируют в заявлении обозначении и выполняют индивидуализирующую функцию товарного знака.

Не обладающие различительной способностью элементы "Logistic" и «Доставка грузов в районы Крайнего Севера» не занимают доминирующего положения в Заявленном обозначении, следовательно, охрана может быть предоставлена с указанием их в качестве неохраняемых.

В англо-русском словаре под редакцией профессора Владимира Карловича Мюллера слово "ACTIVE" переводится: «активный, живой, энергичный, деятельный», «действующий», «действительный». При этом экспертизой сделан неправомерный и недоказанный вывод о том, что словесный элемент «ACTIVE»

имеет перевод «действенный» («эффективный»). При этом словосочетание «активная логистика» отсутствует в словарях.

Практика Роспатента показывает, что элемент "ACTIVE" или «Актив» в его русской транслитерации не раз становился предметом охраны совместно с иными словесными и/или иными элементами в отношении различных классов МКТУ. Например, правовая охрана предоставлена товарным знакам по свидетельствам №623811, 686064, 362889, 338456, 650231.

Заявитель также обращает внимание на тот факт, что заявитель является правообладателем сходного до степени смешения с Заявленным обозначением фирменным наименованием «Актив Логистик», исключительное право на которое возникло у Заявителя в 2011 году

Кроме того, заявитель считает, что обозначению по заявке № 2019703945 может быть предоставлена правовая охрана, как комбинации, обладающей различительной способностью.

Заявленное обозначение состоит из множества элементов (изображения балкера, оригинального написания буквы "i" в форме флага, композиционного расположения слов), соединенных в определенной последовательности, образующей единство и воспринимающейся как новый образ, отличный от составляющих его элементов. В результате такая комбинация дает качественно новый уровень восприятия обозначения в целом. При этом заявитель не возражает против указания всех словесных элементов обозначения в качестве неохраняемых.

Кроме того, заявителем представлены документы, свидетельствующие о приобретении заявленным обозначением различительной способности в результате его длительного и интенсивного использования. Заявитель предоставляет широкий спектр услуг в сфере транспорта и транспортной логистики, начиная с января 2011 г. под заявленным обозначением. География мест доставки охватывает все регионы Российской Федерации и фокусируется на доставке грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории. С даты начала оказания услуг (26.01.2011) по 04.03.2019 заявитель оказывал услуги на основании более 165 договоров на сумму 136 684 тыс. рублей. При этом крупнейшими заказчиками

транспортных услуг являлись ООО «АМБ-ЮГ», ООО «Визиуал Маркетинг Сервис», ООО «СП. Гелпик», ООО «ДМ Базис» и др. В подтверждение необходимости применения положений подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, заявителем представлены договоры с контрагентами на оказание услуг перевозок с приложенными накладными за период с 2011 года по настоящее время, сводные справки об объемах оказанных услуг и их общей стоимости.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента от 29.02.2020 и регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 39 класса МКТУ в следующих вариантах:

- либо с указанием словесных элементов "Logistic", «Доставка грузов в районы Крайнего Севера» в качестве неохраняемых (за счет доминирования словесного элемента «ACTIVE»; приобретенной различительной способности заявленного обозначения в отношении испрашиваемых транспортных услуг);
- либо с указанием всех словесных элементов в качестве неохраняемых (в качестве комбинации, в целом обладающей различительной способностью).

В подтверждение изложенных доводов заявителем приложены следующие документы:

- (1) Выдержка из англо-русского словаря под ред. профессора В. К. Мюллера о переводе слова "Active";
- (2) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и копия Свидетельства о государственной регистрации ООО «Актив Логистик»;
- (3) Копия Приложения к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Заключение по результатам рассмотрения возражения ООО «Актив Логистик» на предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 686064;
- (4) Копия справки об объемах и территории оказания услуг грузоперевозок и логистики ООО «Актив Логистика»;
- (5) Копия справки об аффилированности;
- (6) Договоры и акты об оказании услуг ООО «Актив Логистик» и аффилированных лиц за 2011 г.;

- (7) Договоры и акты об оказании услуг ООО «Актив Логистик» и аффилированных лиц за 2012 -2018 гг.;
- (8) Выдержки из Книги доходов и расходов с 2011 года по 2017 г;
- (9) Примеры благодарственных писем клиентов ООО «Актив Логистик»;
- (10) Примеры коммерческих предложений ООО «Актив Логистик» и аффилированных лиц;
- (11) Копия протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытых конкурсах на государственные закупки;
- (12) Копии заявок ООО «Актив Логистик» в рамках запросов предложений на оказание транспортных услуг;
- (13) Снимки экрана с сайта в сети Интернет <http://activelogistic.ru>;
- (14) Примеры публикаций в Интернет-СМИ и рекламных порталах о проектах и предложениях ООО «Актив Логистик», снимки экрана с сайтов в сети Интернет.

Коллегия Палаты по патентным спорам на основании пункта 4.8 Правил ППС на заседании, состоявшемся 03.09.2020г., выдвинула новое основание для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное несоответствие обусловлено сходством до степени смешения заявленного обозначения со следующими товарными знаками:



(1) «» по свидетельству №286705 с приоритетом 22.10.2002, зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью "Страховой Советник Кокорев", 443010, г.Самара, ул.Молодогвардейская, д.142, оф.8, в отношении, в том числе, однородных услуг 39 класса МКТУ;



(2) «» по свидетельству №686064 с приоритетом от 27.02.2018, зарегистрированного на имя Общества с ограниченной

ответственностью "АктивЛогистикГрупп", 420127, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, 16, оф. 214, в отношении, в том числе, однородных услуг 39 класса МКТУ;

(3) «ACTIVE» по международной регистрации №1204783 с приоритетом от 22.12.2013, зарегистрированного на имя ALIREZA FALLAH, Khazaneh Bokharayi, Tehran (Иран), в том числе, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Заявителю было предоставлено время для подготовки ответа на дополнительные основания, выдвинутые коллегией.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.09.2020 поступили дополнения к возражению, в которых заявитель оспаривает сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (1) и (3). В тоже время, по мнению заявителя, противопоставленный товарный знак (2) не является препятствием для регистрации заявленного обозначения, так как его правовая охрана прекращена в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ, в результате рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 686064.

Заявитель согласен с однородностью некоторых услуг 39 класса МКТУ, в частности, «аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат морозильных камер; прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств», указанных в перечне заявки № 2019703945, и услуг 39 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2). Вместе с тем, по мнению заявителя, остальные услуги 39 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны, неоднородны услугам 39 класса МКТУ, в отношении которых сохранено действие противопоставленного знака (2). Услуги противопоставленного товарного знака (2) имеют назначение – организация путешествий, в то время как заявитель испрашивает охрану заявленному обозначению в отношении услуг транспортной логистики, организации перевозок. Данные виды услуг оказываются разными субъектами хозяйственной деятельности, круг их потребителей не совпадает, характеризуются разными условиями оказания.

Что касается несходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 3), то заявитель ссылается на примеры судебной практики в отношении признания несходными обозначений, в состав которых входят тождественные или сходные словесные элементы (например, определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 17.03.2020 № 300-ЭС19-26515 по делу № СИП-102/2019; решение Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2018 по делу № СИП-100/2018; решение Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2019 по делу № СИП-222/2019). В данных судебных актах отражена позиция, согласно которой, при сравнении обозначений, необходимо уделять внимание не только фонетически совпадающим элементам, но и остальным словам в знаке, оценивать их влияние на восприятие обозначения в целом. Учитывая фонетическому длительность заявленного обозначения, присутствие в нем дополнительных слов и оригинальной графики, его нельзя признать сходным с противопоставленными товарными знаками (1, 3).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.02.2019) поступления заявки № 2019703945 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно абзацу шестому пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые: 1) приобрели различительную способность в результате их использования; 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением обозначением и иные сведения. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное



обозначение “ ” включает словесные элементы "ACTIVE", «LOGISTIC», выполненные буквами латинского алфавита, и вписанные в стилистическое изображение баржи, а также словесные элементы «ДОСТАВКА ГРУЗОВ В РАЙОНЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА», выполненные мелким шрифтом буквами русского алфавита, под изобразительным элементом. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в сочетании красный, белый в отношении услуг 39 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [1] « » по свидетельству №286705 с приоритетом 22.10.2002, представляет собой комбинированное обозначение, состоящие из словесного элемента «АКТИВ», выполненного буквами русского алфавита, при этом букву «И» пересекает ломаная линия, опускающаяся под буквы «АКТ» и поднимающаяся над буквой «В». Правовая охрана знака действует, в том числе, в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ;

Противопоставленный комбинированный товарный знак [2]



« » по свидетельству №686064 с приоритетом от 27.02.2018, представляет собой стилизованное изображение грузовика, на лобовом стеле которого, а также на боковой части кузова размещены словесные элементы «АКТИВ», «ЛОГИСТИКГРУПП», выполненные буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака, действует, в том числе, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный знак [3] «ACTIVE» по международной регистрации №1204783 с приоритетом от 22.12.2013, выполнен стандартным

шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации действует, в том числе, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В оспариваемом решении Роспатента словесные элементы «ACTIVE LOGISTIC» признаны неохранными в силу того, что представляют собой словосочетание «эффективная логистика», что является указанием на вид и свойства услуг 39 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Проанализировав словарные источники информации, коллегия пришла к выводу о том, что слова «ACTIVE» и «LOGISTIC» не образуют устойчивого словосочетания, следовательно, значение словосочетания «ACTIVE LOGISTIC» складывается из значения входящих в него слов. Слово «ACTIVE» в переводе с английского языка на русский имеет значение «деятельный, активный, действующий, действительный, живой, энергичный, оживленный»; слово «LOGISTIC» в переводе с английского языка на русский означает «логистический, пропорциональный». Слово логистика русского языка в переводе на английский язык представляет собой «LOGISTICS».

Таким образом, слова «ACTIVE» и «LOGISTIC» не образуют словосочетания, так как оба представляют собой имена прилагательные. При этом слово «LOGISTIC» в качестве прилагательного остается описательным для испрашиваемых услуг 39 класса МКТУ, представляющих собой транспортные услуги, услуги по доставке товаров, упаковке и перемещению грузов разными видами транспорта, составлению сложных маршрутов. Следовательно, словесный элемент «LOGISTIC» («логистический») является описательным и информирует потребителя относительно свойств и назначения заявленных услуг 39 класса МКТУ.

Слово «ACTIVE», при этом, описательным не является, так как его значения «деятельный, активный, энергичный, действительный» не способны восприниматься в качестве описательных относительно транспортных услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Словесные элементы «Доставка грузов в районы Крайнего Севера» информируют потребителя о виде оказываемых заявителем услуг (доставка грузов), а также свойствах и назначении этих услуг (направление, куда именно осуществляется доставка).

Следует отметить, что заявителем в возражении, поступившем 07.07.2020, не оспаривается отсутствие различительной способности словесных элементов «LOGISTIC», «ДОСТАВКА ГРУЗОВ В РАЙОНЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА».

Учитывая мелкий шрифт словесных элементов «ДОСТАВКА ГРУЗОВ В РАЙОНЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА», а также композиционное положение словесного элемента «LOGISTIC» (буквами красного цвета на белом фоне внутри стилизованного изображения баржи), указанные словесные элементы не занимают в заявлении обозначении доминирующего положения.

Коллегия отмечает, что в целом композиция заявленного комбинированного обозначения характеризуется ярким изобразительным элементом. Указанное позволяет сделать вывод о возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению с указанием словесных элементов «LOGISTIC», «ДОСТАВКА ГРУЗОВ В РАЙОНЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА» в качестве неохраняемых, на основании положений подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

На основании изложенных выше выводов, основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения следует считать словесный элемент «ACTIVE», так как он запоминается легче, чем изобразительный, способствует воспроизведению знака.

В противопоставленных комбинированных товарных знаках [1-2] основным индивидуализирующим элементом также является словесный элемент «АКТИВ».

Сравниваемые словесные элементы «ACTIVE» и «АКТИВ» характеризуются близостью звучания за счет совпадения количества слогов, идентичным звучанием 4 букв из 6. Также следует отметить, что буква «е» в слове «ACTIVE» не подлежит прочтению. Таким образом, сравниваемые обозначения являются фонетически

сходными за счет близкого звучания слов «ACTIVE» и «АКТИВ», их воспроизведения как «ЭКТИВ» и «АКТИВ».

С точки зрения семантики, дополнительные словесные элементы заявленного обозначения «LOGISTIC», «ДОСТАВКА ГРУЗОВ В РАЙОНЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА» являются описательными, информируют потребителя относительно области деятельности заявителя, и не меняют смыслового восприятия словесного элемента «ACTIVE». Также дополнительные словесные элементы «ЛОГИСТИКГРУПП» противопоставленного товарного знака [2] являются «слабым», представляют собой видовое наименование предприятия, вследствие чего не носят индивидуализирующего характера. Таким образом, установление сходства основано на совпадении «сильных» элементов сравниваемых обозначений.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] устанавливается на основании фонетического и семантического тождества входящего в состав сравниваемых обозначений словесного элемента «ACTIVE».

С точки зрения визуального признака, имеют место некоторые графические различия в выполнении сравниваемых обозначений за счет дополнительных элементов. Однако роль визуального критерия не может быть признана определяющей, поскольку превалирует, данном случае, фонетическое и смысловое сходство /тождество, которое обеспечивает ассоциирование друг с другом сравниваемых обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности услуг 39 класса МКТУ показал следующее.

Услуги 39 класса МКТУ «авиаперевозка; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; информация по вопросам перевозок», указанные в перечне заявки №2019703945, идентичны либо однородны услугам противопоставленного товарного знака [1].

Услуги 39 класса МКТУ «доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; информация о движении; информация по вопросам

перевозок; логистика транспортная; информация по вопросам хранения товаров на складах; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; расфасовка товаров; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов» заявленного обозначения однородны услугам 39 класса МКТУ «Transport and storage of goods (транспортировка и хранение товаров)», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации [3].

Услуги 39 класса МКТУ «перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка на лихтерах; перевозка на паромах; перевозка ценностей под охраной; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки морские; перевозки речным транспортом; переноска грузов; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; предоставление информации в области маршрутов движения; услуги транспортные; услуги водителей», перечисленные в перечне заявки №2019703945, однородны услугам «перевозка на баржах, паромах; перевозки автобусные, автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные, морские» противопоставленного товарного знака [1], а также услугам «перевозки автобусные; перевозки трамвайные; бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование в случае повреждения транспортных средств; операции спасательные [транспорт]» противопоставленного товарного знака [2].

Сравниваемые услуги соотносятся по виду/ роду (услуги по транспортной обработке, доставке и хранению; сопутствующие им транспортные услуги), имеют сходные условия оказания, круг потребителей (лиц, нуждающихся в транспортных услугах) и назначение (перемещение груза, доставка груза).

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] до степени смешения в отношении всех услуг 39 класса МКТУ, так как они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

С учетом установленного сходства обозначений существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о происхождении из

одного источника сравниваемых услуг 39 класса МКТУ и, как следствие, о смешении их в гражданском обороте, следовательно, и поэтому заявленное обозначение противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о возможности предоставления заявленному обозначению правовой охраны в порядке положений подпунктов 1 и 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Коллегия ознакомилась с документами (2-14), представленными в подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате его длительного и интенсивного использования.

Данные документы (5, 6-8) действительно подтверждают, что Общество с ограниченной ответственностью «АКТИВ ЛОГИСТИК», а также аффилированное с ним лицо Общество с ограниченной ответственностью «А Логистик», начиная с 2011 года, оказывали услуги по транспортировке и доставке грузов. При этом заявленное обозначение присутствует в бланках договоров, датированных 2016 годом и позднее, в бланках коммерческих предложений (10). Таким образом, коллегия не ставит под сомнение фактическое оказание транспортных услуг заявителем с использованием заявленного обозначения.

Однако, факта оказания услуг при использовании заявленного обозначения недостаточно для вывода о том, что оно приобрело широкую известность среди потребителей в качестве средства индивидуализации транспортных услуг компании «АКТИВ ЛОГИСТИК». Так, заявителем не представлены договоры на размещение рекламы, посредством которой обозначение могло бы стать известным широкому кругу потребителей; объемы затрат на рекламу; сведения о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и производителе маркированных им услуг, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации об услугах, маркированных заявлением обозначением; сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами услуг, маркированных заявлением обозначением.

Вместе с тем, следует отметить, что возможность предоставления правовой охраны заявленному обозначению в порядке, предусмотренном положениями подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса опровергается несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Требования заявителя о предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в порядке подпункта 2 пункта 1.1. статьи 1483 Кодекса с исключением всех словесных элементов из объема правовой охраны противоречит положениям абзаца 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как все словесные элементы доминируют в заявлении обозначении над изобразительным элементом в виде стилизованной баржи. Кроме того, коллегия находит противоречивыми требования заявителя об исключении охраняемого индивидуализирующего словесного элемента «ACTIVE» из объема правовой охраны, в то время, как испрашивая предоставление правовой охраны заявленному обозначению в порядке подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, заявитель ссылается, что именно словесный элемент «ACTIVE» является основным индивидуализирующим элементом.

Учитывая изложенный выше в настоящем заключении вывод о наличии у заяленного обозначения различительной способности за счет доминирования охраняемых элементов (словесного элемента «ACTIVE» и изобразительного элемента), регистрации заяленного обозначения на основании положений подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса препятствует несоответствие заяленного 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 07.07.2020, изменить решение Роспатента от 29.02.2020 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2019703945 с учетом дополнительных оснований.