

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 27.09.2022, поданное ООО «Умный ритейл», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021719494, при этом установлено следующее.



Обозначение  по заявке №2021719494 было подано 02.04.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 09, 16, 21, 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021719494 было принято 27.05.2022 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении товаров 03, 05, 16, 21, 29, 30, 31, 32 и части услуг 35 и 39 классов МКТУ.

В отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 42, 43 классов МКТУ и

другой части услуг 35, 39 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с товарным знаком «НРК Р.О.С.Т.», зарегистрированным под №788017 на имя "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.", 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещ. IX с приоритетом от 18.12.2018 в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 35, 39, 42, 43 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что товарный знак по свидетельству №788017 и заявленное обозначение признаны сходными по изобразительному критерию сходства.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.09.2022 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, полагая, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения.

При сравнении заявленного изобразительного обозначения «» с



противопоставленным товарным знаком «» заявитель отметил различия во внешней форме, в различном смысловом наполнении, различном виде и характере изображений, в сочетании цветов и тонов.

Заявитель также указал, что сравниваемые обозначения характеризуются различным набором элементов: в то время как заявленное обозначение состоит исключительно из изобразительного элемента, в противопоставленном обозначении

особое значение имеет семантический акцент на его преимущественно словесном характере.

На основании представленного анализа заявитель делает вывод о крайне низкой степени сходства сравниваемых обозначений и о разном зрительном впечатлении от обозначений, которое достигается за счет отличающейся внешней формы обозначений, разной цветовой гаммы, наличия дополнительного словесного элемента в противопоставленном обозначении, различных смысловых значений и идей, заложенных в сравниваемых обозначениях.

В возражении также отмечено, что Роспатент не учел дополнительные обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, в частности, что заявитель и правообладатель не пересекаются по сфере деятельности, а заявленное обозначение активно используется заявителем в предпринимательской деятельности, в силу чего приобрело высокую степень известности и узнаваемости.

Заявитель – ООО «Умный ритейл», входит в группу компаний «Самокат», владеет и организует работу крупного российского сервиса экспресс-доставки продуктов питания и товаров для дома «Самокат», используя заявленное обозначение в отношении товаров и услуг 09, 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, необходимых для технического сопровождения функционирования соответствующего сервиса.

Заявитель начал использовать заявленное обозначение для индивидуализации услуг в сфере доставки и продажи товаров через мобильное приложение с момента основания компании в 2018 году.

Заявленное обозначение является носителем фирменного стиля сервиса «Самокат» и было изначально разработано заявителем в качестве одного из основных обозначений для выделения услуг заявителя.

Увеличение популярности сервиса «Самокат» среди российских потребителей и приобретение широкой узнаваемости заявленным обозначением неразрывно связано с интенсивными рекламными кампаниями, проводимыми заявителем.

Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что не все товары и услуги, в отношении которых отказано в регистрации заявленного обозначения, однородны товарам и услугам противопоставленного товарного знака, в связи с чем в соответствующей части отказ в регистрации не обоснован, в частности, не обоснована однородность части услуг 35 класса МКТУ (агентства по коммерческой информации; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; посредничество коммерческое; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; управление процессами обработки заказов товаров) услугам 35 класса противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит принять новое решение по заявке и предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2021754692 в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выдержка из материалов по разработке фирменного стиля бренда «Самокат», созданного по заказу заявителя;
2. Примеры использования заявленного обозначения со словесным элементом «Самокат»;
3. Сведения о создании логотипа АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;
4. Выдержка с официального сайта заявителя о деятельности заявителя с использованием заявленного обозначения;
5. Выдержка из ЕГРЮЛ;

6. Выдержка с официального сайта АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

В связи с тем, что заявитель вступил в переговоры с правообладателем противопоставленного товарного знака, заседание коллегии по рассмотрению возражения по его просьбе неоднократно переносилось.

По просьбе заявителя в дело заявки были представлены дополнительные материалы, включающие:

- премии и награды сервиса «Самокат»;
- рейтинги и сравнения, включающие сервис «Самокат»;
- обзоры и отзывы на сервис «Самокат»;
- информация о мобильных приложениях самокат;
- социологическое исследование «Уровень знания цветового обозначения [REDACTED]

и обозначений по заявкам №№ 2021710131, 2021710132, 2021710133 в отношении сервиса по доставке товаров и мобильного приложения для продажи товаров «Самокат»;

- справка о мобильных приложениях сервиса «Самокат» от 22 июля 2022 года.

В дополнении к возражению от 19.04.2023 заявитель представил ходатайство об уточнении перечня товаров и услуг по заявке №2021719494, и сообщил, что на момент подачи настоящего ходатайства соответствующее соглашение не подписано и находится в стадии согласования. Однако, исходя из хода переговоров и содержания обсуждаемых сторонами договоренностей, с целью дополнительного исключения смешения и пересечения товарных рынков заявитель берет на себя обязательства по уточнению формулировок перечня товаров 9 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.

Заявитель также просит ограничить перечень заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, изложив его в следующей редакции:

09 класс - бирки для товаров электронные; весы; видеокамеры; гарнитуры беспроводные для телефонов; дисплеи электронно-цифровые; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; интерфейсы для компьютеров; карточки идентификационные; каски защитные / шлемы защитные; ключи криптографические загружаемые для получения и расходования криптовалюты; ключ-карты закодированные; кошельки электронные загружаемые; маски защитные; маски респираторные, за исключением используемых для искусственного дыхания; мониторы [программы для компьютеров]; наушники; носители информации; обеспечение программное для компьютеров, записанное, *а именно для размещения информации о предлагаемых к продаже продуктах питания и товарах повседневного спроса, приема и обработки заказов и доставки;* оборудование компьютерное; платформы программные, записанные или загружаемые, *а именно для размещения информации, о предлагаемых к продаже продуктах питания и товарах повседневного спроса, приема и обработки заказов и доставки;* приборы для анализа пищевых продуктов и кормов; приборы и инструменты для взвешивания; приборы измерительные; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые, *а именно для размещения информации о предлагаемых к продаже продуктах питания и товарах повседневного спроса, приема и обработки заказов и доставки;* программы для компьютеров записанные, *а именно для размещения информации о предлагаемых к продаже продуктах питания и товарах повседневного спроса, приема и обработки заказов и доставки;* программы компьютерные, загружаемые, *а именно для размещения информации о предлагаемых к продаже продуктах питания и товарах повседневного спроса, приема и обработки заказов и доставки;* программы операционные для компьютеров, записанные, *а именно для размещения информации о предлагаемых к продаже продуктах питания и товарах повседневного спроса, приема и обработки заказов и доставки;* программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые, *а именно для размещения информации о предлагаемых к продаже*

продуктах питания и товарах повседневного спроса, приема и обработки заказов и доставки; роботы обучающие; смартфоны; смарт-часы.

42 класс - инсталляция программного обеспечения, *а именно программного обеспечения для размещения информации о предлагаемых к продаже продуктах питания и товарах повседневного спроса, приема и обработки заказов и доставки; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; консультации в области информационных технологий; контроль качества; обеспечение программное как услуга [SaaS], а именно применяемого для размещения информации о предлагаемых к продаже продуктах питания и товарах повседневного спроса, приема и обработки заказов и доставки; обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PaaS], а именно применяемого для размещения информации о предлагаемых к продаже продуктах питания и товарах повседневного спроса, приема и обработки заказов и доставки; прокат программного обеспечения, а именно применяемого для размещения информации о предлагаемых к продаже продуктах питания и товарах повседневного спроса, приема и обработки заказов и доставки; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения, а именно применяемого для размещения информации о предлагаемых к продаже продуктах питания и товарах повседневного спроса, приема и обработки заказов и доставки; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий], а именно применяемого для размещения информации о предлагаемых к продаже продуктах питания и товарах повседневного спроса, приема и обработки заказов и доставки; составление программ для компьютеров; услуги «облачных» вычислений; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных*

онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; хранение данных в электронном виде.

На заседании коллегии, которое состоялось 05.07.2023, заявитель представил дополнительные пояснения к возражению, в которых еще раз привел доводы, свидетельствующие об отсутствии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком, к которым приложил оригинал безотзывного письма-согласия правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №788017 на регистрацию товарного знака по заявке №2021719494 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 09 и услуг 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, в том числе с учетом ограничения перечня товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (02.04.2021) заявки №2021719494 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 пункта 6(2) 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 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

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).

Согласно абзацу 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В качестве товарного знака заявлено изобразительное обозначение



«», представляющее собой широкую окружность белого цвета с выступом у верхней левой части, размещенную на розовом фоне.

тождественными, поскольку имеют визуальные различия, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, противопоставленный товарный знак не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных товаров 09 и услуг 35, 39, 42, 43 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.09.2022, изменить решение Роспатента от 27.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021719494.