

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (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, рассмотрела поступившее 15.05.2023 возражение, поданное Сидоровой Вероникой Васильевной (далее - заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021742338, при этом установлено следующее.



Отvet.co
Всегда на твоей стороне

Обозначение по заявке №2021742338 с датой подачи от 06.07.2021

заявлено на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении услуг 35, 38, 41 и 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 16.01.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021742338 было принято только в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ. В отношении услуг остальных классов заявителю было отказано в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующими доводами.

Включенный в состав заявленного комбинированного обозначения элемент «СО» (.co — доменная зона Колумбии. Домен подойдет не только для сайтов, имеющих отношение к Колумбии — его часто используют как альтернативу популярному домену .com, в котором почти все красивые имена заняты или выставлены на продажу по высокой цене (см. Интернет, например: https://www.nic.ru/catalog/domains/co/?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com; <https://www.go.co/>; <https://www.reg.ru/domain/new/CO/info>) не обладает различительной способностью и является неохраняемым.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «ОТВЕТ» по свидетельству №839169 [1] с приоритетом от 30.06.2020, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОТВЕТ», 197110, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Чкаловское, пр-кт Левашовский, д. 15, литера А, офис 307, в отношении услуг 38 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 38 класса МКТУ;

- товарным знаком «ОТВЕТ» по свидетельству №677845 [2] с приоритетом от 23.01.2018, зарегистрированным на имя Алипова Александра Андреевича, 192177, Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., 31, кв. 128, в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 44 классов МКТУ;

- товарным знаком «ВСЕГДА НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ» по свидетельству №300467 [3] с приоритетом от 05.08.2004, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ВЕСТ КОЛЛ СПб», 199226, Санкт-Петербург, Галерный пр-д, д.3, в отношении услуг 35, 38 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 38 классов МКТУ. См. открытые реестры www.fips.ru.

В Роспатент поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с решением Роспатента от 16.01.2023 именно в отношении отказа в регистрации товарного знака в части «услуг психологов» 44 класса МКТУ;



- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения



с товарным знаком [2];

- сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление, так как содержат совершенно разные изобразительные элементы (ключ черного цвета и стилизованные изображения животных в оранжевом и сером цветах), словесный элемент товарного знака выполнен шрифтом в виде больших букв «полужирного» начертания черного цвета и написан на кириллице, то словесный элемент «Otvet» заявленного обозначения написан на латинице с использованием стилизованного шрифта; кроме того, буква «О» в заявленном обозначении представляет собой изображение незамкнутого круга, что также подтверждает отсутствие графического сходства между обозначением по заявке № 2021742338 и товарным знаком [2]. Помимо всего прочего, в заявленном обозначении присутствуют словесные элементы «Всегда на твоей стороне» и «.co». Следует отметить, что в части отсутствия графического сходства экспертиза была согласна с заявителем;

- несмотря на то, что словесный элемент «Otvet» заявленного обозначения и словесный элемент товарного знака [2] произносятся равнозначно, обозначение включает в себя и иные словесные элементы («Всегда на твоей стороне» и «.co»), что приводит к различному произношению сравниваемых обозначений в целом. Если словесный товарный знак содержит всего одно слово, то заявленное обозначение состоит из 5 слов и элемента «.co». Следовательно, фонетическое сходство данных обозначений также отсутствует;

- семантические свойства сравниваемых обозначений в целом различны ввиду наличия в заявленном обозначении иных словесных элементов («Всегда на твоей стороне» и «.co»). Так, если словесный элемент товарного знака отсылает к прямому значению слова «ответ» («отклик, сообщение, вызванные каким-нибудь вопросом, обращением» - Толковый словарь Ушакова

<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/908510>), то словесный элемент заявленного обозначения «otvet.co» указывает на адрес заявителя в сети Интернет. Кроме того, содержащийся в заявленном обозначении словесный элемент «Всегда на твоей стороне» указывает на психологическую поддержку, согласие с клиентом, обратившемся к заявителю за решением тех или иных проблем. Таким образом, семантическое сходство сравниваемых обозначений также отсутствует;

- регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении «услуг психологов» 44 класса МКТУ; тогда как товарный знак [2] зарегистрирован в отношении услуг 44 класса МКТУ – «консультации по вопросам фармацевтики; помощь ветеринарная; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; разведение животных; служба банков крови; уход за животными; уход за комнатными животными»;

- исходя из различных видов деятельности заявителя и правообладателя, а также из неоднородности услуг психолога и услуг ветеринара, заявленное обозначение не может сформировать у потребителей впечатление о том, что сравниваемые услуги 44 класса МКТУ оказываются одним лицом. Кроме того, обозначения создают различное общее впечатление;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в силу интенсивного использования, так как средний потребитель узнает проект «Otvvet.co» именно в таком исполнении и в заявленной стилистике/комбинации, в связи с чем заявитель считает возможной регистрацию обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг с предоставлением правовой охраны всем элементам. Доказательствами известности проекта «Otvvet.co» среди потребителей и наличием ассоциативной связи потребителя и заявленного обозначения с проектом являются: 1) размещение подкастов проекта на популярных платформах с использованием словесного обозначения в заявленной формулировке и стилистике; 2) количество подписчиков на каналах «Otvvet.co» на различных платформах варьируется от 2,8 тысяч до 12 675 человек, что говорит о многотысячном характере аудитории, которая потребляет услуги проекта под соответствующим обозначением; 3) количество просмотров и прослушиваний на различных площадках варьируется от нескольких сотен до сотен тысяч (наибольшее

количество прослушиваний на сервисе Soundcloud – 218 000). В случае если экспертиза посчитает указанные доводы неубедительными, заявитель просит включить словесный элемент «.co» в состав товарного знака в качестве неохраняемого на основании отсутствия доминирующего положения у данного элемента.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 16.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021742338.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.07.2021) подачи заявки №2021742338 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи 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 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 настоящих Правил.

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.

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.

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.

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 обозначение представляет собой комбинированный товарный знак



Otvvet.co
Всегда на твоей стороне

. Регистрация товарного знака испрашивалась в отношении услуг 35, 38, 41, 44 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении всех указанных в перечне заявки услуг 35, 38 и 44 классов МКТУ основано на его противоречии требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

Согласно возражению решение Роспатента от 16.01.2023 оспаривается только в части отказа в регистрации для услуг 44 класса МКТУ – услуги психологов. В отношении отказа для остальных заявленных услуг решение заявителем не оспаривается.

В связи с указанным анализу на тождество и сходство до степени смешения подлежит товарный знак [2], зарегистрированный, в частности, для услуг 44 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным, состоит из стилизованных изображений животных, под

которыми расположено слово «ОТВЕТ», выполненное утолщенным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ.



Otvet.co
Всегда на твоей стороне

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного



товарного знака показал, что они могут вызывать сходные ассоциации за счет фонетического сходства, обусловленного полным фонетическим вхождением словесного элемента противопоставленного знака в заявленное обозначение.

Вместе с тем, сравниваемые обозначения отличаются графически, так как содержат в своем составе совершенно разные по форме, цвету, внешнему виду и заложенным идеям изобразительные элементы, а также дополнительные словесные элементы в составе заявленного обозначения. Кроме того, сходные словесные элементы выполнены буквами разных алфавитов. Имеются также и семантические отличия обозначений, обусловленные наличием в заявленном обозначении слогана «Всегда на твоей стороне», который придает обозначению иную семантическую окраску в отличие от семантики слова «Ответ» (ответ – отклик, сообщение, вызванные каким-нибудь вопросом, обращением, см., например, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/908510> Толковый словарь Ушакова).

Таким образом, сравниваемые знаки являются сходными по фонетическому признаку сходства. При этом следует отметить, что в данном случае степень сходства обозначений является низкой.

Следует отметить, что согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Кодекса», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и

при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что испрашиваемые услуги 44 класса МКТУ «услуги психологов» не являются однородными услугам 44 класса МКТУ «консультации по вопросам фармацевтики; помощь ветеринарная; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; разведение животных; служба банков крови; уход за животными; уход за комнатными животными», указанным в перечне противопоставленного товарного знака, так как сравниваемые услуги представляют собой совершенно разные виды услуг, относятся к разным родовым группам услуг (в одном случае это услуги по оказанию психологической помощи, а в другом – услуги фармацевтов, ветеринаров, разведение и уход за животными, услуги хранения донорской крови, услуги проката), имеют разное назначение (улучшение психического состояния человека или группы людей – в одном случае, изготовление лекарств, лечение и помощь животным, переливание крови в случае необходимости), разный круг потребителей и разные условия их реализации потребителям (кабинеты психологической разгрузки и аптечные учреждения, ветеринарные клиники, питомники и приюты для животных, лаборатория больницы).

Отнесение сопоставляемых услуг к разным видовым и родовым группам, их разное назначение, круг потребителей и условия их оказания предопределяет вывод о неоднородности сравниваемых услуг 44 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2].

Таким образом, с учетом неоднородности сопоставляемых услуг 44 класса МКТУ и низкой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] коллегия пришла к выводу об отсутствии существующей вероятности смешения потребителями этих услуг в гражданском обороте в случае маркировки их сравниваемыми обозначениями.

Указанными обстоятельствами обусловлен вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ.

Следовательно, заявленное обозначение в дополнение к услугам 41 класса МКТУ согласно решению Роспатента от 16.01.2023 может быть зарегистрировано также и в отношении услуг 44 класса МКТУ – услуги психологов.

Элемент «.СО», входящий в состав заявленного обозначения, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающий различительной способностью, с чем заявитель выразил согласие.

В соответствии с вышеизложенным коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.05.2023, изменить решение Роспатента от 16.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021742338.