

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 30.04.2020 № 644/261, рассмотрела поступившее 15.12.2021 возражение индивидуального предпринимателя Шлякова В.В., г. Барнаул (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021701847 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2021701847 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 20.01.2021 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**Акуна Матата**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.10.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35



класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 511898, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.12.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.10.2021.

Доводы данного возражения и поступивших 24.01.2022 и 26.01.2022 дополнений к нему сводятся к тому, что заявитель ограничивает приведенный в заявке перечень услуг только теми услугами 35 класса МКТУ, которые не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака, так как он является исключительно торговым посредником и уже не испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении рекламных услуг, а правообладатель противопоставленного товарного знака, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, осуществляет деятельность, в свою очередь, в сфере гостиниц и временного проживания, то есть области их реальной деятельности никак не пересекаются друг с другом, и, следовательно, отсутствует возможность смешения оказываемых ими услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении соответствующего ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ, а именно: «посредничество коммерческое; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; услуги субподрядные [коммерческая помощь]» (далее – ограниченный перечень услуг).

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

С учетом даты подачи заявки (20.01.2021) 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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.

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 выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «**Акуна Матата**». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 20.01.2021 испрашивается, согласно возражению, только лишь в отношении упомянутого выше ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 511898, охраняемый на имя другого лица и имеющий более ранний приоритет от



09.07.2012, представляет комбинированное обозначение , в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «**АКУНА МАТАТА**», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, и запоминается легче, чем изобразительные элементы, играющие второстепенную роль, служа лишь фоном или декоративным оформлением для указанного доминирующего словосочетания.

Данные обстоятельства обуславливают то, что основную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленном товарном знаке несет исключительно доминирующий словесный элемент «**АКУНА МАТАТА**», который, следовательно, и подлежит, прежде всего, сравнению с заявленным обозначением.

Противопоставленный товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу их фонетического и семантического тождества, обусловливаемого совпадением у них всех звуков и смысловых значений соответствующих идентичных словосочетаний «**Акуна Матата**» и «**АКУНА МАТАТА**».

Акуна матата (или Хакуна матата, *Hakuna matata*) – это в переводе с языка суахили буквально означает «без забот» (см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике» – <https://dic.academic.ru/>).

Сходство сравниваемых знаков в целом особенно усиливается еще и за счет того, что вышеуказанные словосочетания в сравниваемых знаках

выполнены буквами одного и того же (русского) алфавита, то есть имеют одинаковые составы соответствующих определенных букв русского алфавита.

В свою очередь, некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия по визуальному критерию сходства обозначений, а именно по цветовому и шрифтовому их исполнениям, по пространственному положению их словесных элементов в одну или две строки и по наличию в противопоставленном комбинированном товарном знаке изобразительных элементов, отсутствующих в заявленном словесном обозначении, играют всего лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного словесного обозначения и противопоставленного комбинированного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство в целом за счет фонетического и семантического тождества соответствующих словосочетаний. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

При этом отмеченное выше наличие фонетического и семантического тождества у доминирующих, несущих в сравниваемых знаках основную индивидуализирующую нагрузку, соответствующих словосочетаний и использование для них букв одного и того же (русского) алфавита обуславливают вывод о высокой степени сходства данных знаков в целом.

В этой связи необходимо отметить, что вероятность смешения на рынке услуг, индивидуализируемых сравниваемыми знаками, значительно увеличивается в силу вышеотмеченной высокой степени их сходства, ввиду

чего диапазон услуг, подлежащих признанию в качестве однородных, обязательно расширяется.

Отсюда следует, что для признания сравниваемых услуг однородными при наличии такой высокой степени опасности их смешения уже достаточно совпадения у них всего лишь одного или нескольких отдельных доминирующих основных признаков, определяющих соответствующие критерии однородности услуг, за счет наличия которых эти услуги могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Совпадения признаков по всем возможным критериям для вывода об однородности услуг не требуется.

Так, с учетом вышеизложенных обстоятельств приведенные в ограниченном перечне услуг услуги 35 класса МКТУ «предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг» представляют собой исключительно услуги, связанные непосредственно с самой торговой деятельностью, а именно по реализации покупателям товаров и услуг продавцов и их продвижению на рынке, в том числе посредством соответствующего информирования о них потребителей и соответствующего предоставления покупателям и продавцам необходимых торговых площадок, в частности, электронных, поэтому такие услуги, индивидуализируемые заявленным обозначением, будут восприниматься потребителями именно как относящиеся к услугам по продвижению товаров для третьих лиц, индивидуализируемым в высокой степени сходным с ним противопоставленным товарным знаком другого лица.

Продвижение товаров – это комплексная услуга, включающая в себя как стимулирование их сбыта (рекламу), так и осуществление различных мероприятий непосредственно по их реализации (продаже), включая связанные с ними услуги по информированию потребителей и обеспечению благоприятных условий для торговли ими.

Таким образом, услуги 35 класса МКТУ «предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг», для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, с одной стороны, и услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц», для которых охраняется противопоставленный товарный знак, с другой стороны, соотносятся друг с другом именно как вид-род, то есть они являются, собственно, однородными по данному основному критерию.

В свою очередь, другие услуги 35 класса МКТУ «посредничество коммерческое; услуги субподрядные [коммерческая помощь]», для которых также испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, согласно ограниченному заявителем перечню услуг, формально относятся, действительно, к иной родовой группе услуг, чем проанализированные выше услуги по продвижению товаров, а именно к посредническим услугам (бизнес-услугам).

Однако, вместе с тем, такие услуги коммерческого посредничества, заключающиеся в способствовании налаживанию соответствующих коммерческих связей между взаимодействующими друг с другом предпринимателями, а также между ними и потребителями, чтобы ускорить и облегчить обращение товаров, денег за них и информации о них, и услуги коммерческой помощи им в обеспечении выполнения для них какой-либо части их работ (субподряда) сами по себе вполне могут касаться, например, и вопросов обеспечения указанного коммерческого взаимодействия различных лиц при оказании ими, собственно, широкого комплекса услуг по продвижению товаров.

Следовательно, данные услуги ограниченного заявителем перечня услуг для рассматриваемой заявки вполне могут быть восприняты, с учетом высокой степени сходства сравниваемых знаков, как непосредственно и неразрывно связанные с услугами 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих

лиц», для которых охраняется противопоставленный товарный знак, то есть в качестве однородных им.

Кроме того, наряду с вышеуказанными услугами 35 класса МКТУ «посредничество коммерческое; услуги субподрядные [коммерческая помощь]», для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, к соответствующей определенной родовой группе посреднических услуг (бизнес-услугам) относятся, в частности, и услуги 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленной регистрации товарного знака, что обуславливает вывод об их однородности между собой, как относящихся к одной и той же общей родовой группе услуг.

Что касается доводов возражения о том, что заявитель является торговым посредником, а правообладатель противопоставленного товарного знака, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, осуществляет деятельность в сфере гостиниц и временного проживания, то есть области их реальной деятельности никак не пересекаются друг с другом, то следует отметить, что такое обстоятельство, в принципе, не может опровергнуть выводы коллегии об однородности соответствующих сопоставляемых между собой конкретных услуг, приведенных в перечнях услуг рассматриваемой заявки и противопоставленной регистрации товарного знака. Их однородность устанавливается исходя из определенных критериев, в частности, отмеченных выше, независимо от фактов реального использования сравниваемых знаков их владельцами в отношении тех или иных услуг.

Исходя из изложенных выше обстоятельств и, как уже отмечалось выше, высокой степени сходства сравниваемых знаков, коллегия в результате сопоставления соответствующих перечней конкретных услуг усматривает наличие принципиальной возможности возникновения у потребителей представления о принадлежности вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному лицу, оказывающему услуги. Следовательно, заявленное обозначение и

противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении соответствующих однородных услуг 35 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данных услуг.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.12.2021, оставить в силе решение Роспатента от 31.10.2021.