

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 (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.11.2022, поданное ИП Квашниной О.В., г. Пермь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021722633, при этом установила следующее.

КЛАДОВКА

Словесное обозначение «КЛАДОВКА» по заявке №2021722633 с датой поступления от 15.04.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.07.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021722633 в отношении части услуг 35 класса МКТУ, при этом в отношении иной части услуг 35 класса МКТУ правовая охрана не была представлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным



знаком « » (по свидетельству №796631 с приоритетом от 03.04.2019) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным товарам услугам 35 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.11.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения, так как различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;
- заявленное обозначение прочитывается как [КЛАДОВКА], в то время как противопоставленный товарный знак [1] произносится как [КЛАДОВОЧКА РФ УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ ВЕЩЕЙ], то есть сравниваемые обозначения имеют разное количество слогов, различный состав согласных и гласных звуков, что обуславливает их фонетическое различие;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов, кроме того, в состав противопоставленного товарного знака [1] входит оригинальный изобразительный элемент, который отсутствует в заявлном обозначении;
- противопоставленный товарный знак [1] содержит в себе словесные элементы «УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ ВЕЩЕЙ», которые отсутствуют в заявлном обозначении, что свидетельствует о семантических отличиях сравниемых обозначений.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.07.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

При подготовке к рассмотрению возражения были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении более широкого перечня услуг, нежели чем было установлено в рамках решения Роспатента от 24.07.2022.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотрено пунктом 45 Правил ППС.

Указанные выше дополнительные обстоятельства были оглашены на заседании коллегии 12.01.2023 и занесены в соответствующую графу протокола членами коллегии. Заявителю была предложена возможность предоставить свои письменные пояснения по поводу дополнительных обстоятельств, выявленных коллегией при подготовке к рассмотрению возражения, однако, ни на момент рассмотрения данного возражения (13.02.2023), ни на момент подготовки мотивированного заключения по настоящему возражению (07.03.2023) письменные пояснения так и не были представлены заявителем.

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

С учетом даты (15.04.2021) поступления заявки №2021722633 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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. 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 заявлении 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 «**КЛАДОВКА**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

Вместе с тем, при подготовке к рассмотрению возражения коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении более широкого перечня товаров, нежели чем было установлено в рамках решения Роспатента от 24.07.2022.



Противопоставленный товарный знак «КЛАДОВОЧКА.РФ» [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде куба, и из словесных элементов «КЛАДОВОЧКА», «РФ», «УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ ВЕЩЕЙ», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами русского алфавита. Словесные элементы «РФ», «УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ ВЕЩЕЙ» указаны в качестве неохраняемых. Правовая охрана представлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] включает в свой состав как изобразительный и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесными элементами противопоставленного товарного знака [1] являются словесные элементы «КЛАДОВОЧКА», «РФ», «УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ ВЕЩЕЙ».

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Согласно сведениям государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в противопоставленном товарном знаке [1] словесные элементы «РФ», «УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ ВЕЩЕЙ» выведены из-под самостоятельной правовой охраны, поскольку словесный элемент «РФ» указывает на место оказания услуг 35, 39 классов МКТУ, а словесные элементы «УДОБНОЕ

ХРАНЕНИЕ ВЕЩЕЙ» характеризуют услуги 35, 39 классов МКТУ, указывая на их назначение. Таким образом, данные словесные элементы являются слабыми.

При этом словесный элемент «КЛАДОВОЧКА» противопоставленного товарного знака [1] является уменьшительно-ласкательной формой от слова «КЛАДОВКА» (небольшое помещение без окон в жилом или общественном здании, предназначенное для хранения продуктов питания, товаров (https://noun_ru.academic.ru/3835/кладовка)), никоим образом не характеризует услуги 35, 37 классов МКТУ, является фантастичным. Таким образом, данный словесный элемент будет являться сильным в составе указанного противопоставления [1].

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что в их состав входят словесные элементы «КЛАДОВКА»/«КЛАДОВОЧКА».

Сравниваемые обозначения прочитываются как: [К Л А Д О В К А], [К Л А Д О В О Ч К А]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [К, Л, Д, В, К] и гласных звуков [А, О, А], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [К Л А Д О В К А]. Таким образом, 8 букв из 10 имеют тождественное звучание, что обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как сравниваемые обозначения содержат в себе элементы, выполненные буквами русского алфавита.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] провести невозможно.

Вместе с тем, коллегия указывает, что словесный элемент «КЛАДОВКА» заявленного обозначения может быть воспринят потребителями как искаженное написание словесного элемента «КЛАДОВКА», который является лексической

единицей русского языка и имеет значение «небольшое помещение без окон в жилом или общественном здании, предназначенное для хранения продуктов питания, товаров» (https://noun_ru.academic.ru/3835/кладовка), что сближает сравниваемые обозначения по семантическому критерию сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях;

организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помочь административная в вопросах тендера; помочь в управлении бизнесом; помочь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; 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; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и

предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; 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; телемаркетинг; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; экспертиза деловая» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; ведение автоматизированных баз данных; информация деловая; исследования маркетинговые; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; маркетинг целевой; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в

электронных базах данных; предоставление деловой информации через веб-сайты; реклама; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; услуги по переезду предприятий; экспертиза деловая» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к услугам по продвижению товаров, к услугам в области бухгалтерского учёта, к услугам в сфере бизнеса, а также к услугам информационно-справочным, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Кроме того, коллегия отмечает, что услуги 35 класса МКТУ «прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек», в отношении которых заявленное обозначение было зарегистрировано решением Роспатента от 24.07.2022, являются однородными услугам 35 класса МКТУ «исследования маркетинговые; маркетинг; маркетинг целевой» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Маркетинговые исследования, услуги по изучению рынка и т.п. услуги представляют собой анализ данных, позволяющих получить информацию, необходимую для успешной разработки, производства и доведения до покупателя товаров и услуг, предоставляющих для него ценность (<http://www.glossary.ru>).

Целью маркетинговых исследований является помочь предприятию по определению возможности массового производства товаров или услуг, по установлению иерархии характеристик товаров или услуг, способных обеспечить успех на рынке, по проведению анализа типологий и мотиваций имеющейся потенциальной клиентуры, по определению цены и оптимальных условий продажи товаров и услуг.

Данная правовая позиция отражена, в частности, в решении Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 по делу №СИП-469/2017.

Заявителем не оспаривается однородность услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в

отношении однородных услуг 35 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Кроме того, коллегией были выявлены услуги 35 класса МКТУ «прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек», в отношении которых заявленному обозначению была ошибочно предоставлена правовая охрана решением Роспатента от 24.07.2022, для которых заявленное обозначение также не может быть зарегистрировано (обоснование данного вывода подробно описано по тексту заключения выше).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.11.2022, изменить решение Роспатента от 24.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021722633.