



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 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 07.07.2022 возражение, поданное ООО «Менеджер локаций», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021717048, при этом установила следующее.

Обозначение «  » по заявке №2021717048, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.03.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.03.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ «видеосъемка; организация и проведение мастер-классов [обучение]; фотографирование».

Для заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ заявленному обозначению отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявление обозначение сходно до степени смешения

с товарным знаком «  » по свидетельству №741128 с приоритетом от 27.03.2019, зарегистрированным на имя ООО «УГОЛ», Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 07.07.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.03.2022. Доводы возражения сводятся к следующему.

Угроза смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака исключена в силу разных сфер деятельности заявителя и правообладателя товарного знака по свидетельству №741128.

Анализ информации в сети Интернет показал, что основной сферой деятельности правообладателя товарного знака по свидетельству №741128 являются услуги по дизайну и ремонту помещений, относящиеся к 37 классу МКТУ, которые неоднородны по отношению к заявленным услугам 35, 42 классов МКТУ.

Заявитель намерен использовать заявленное обозначение для маркировки сервиса, предоставляющего информацию о различных локациях для фото- и видеосъемки разного назначения, стиля, ценовой категории, расположения и т.д., позволяя осуществить бронь понравившейся локации на конкретную дату, время и продолжительность съемки мгновенно прямо с сайта.

В качестве подтверждения оказания услуг под заявленным обозначением задолго до даты подачи заявки на противопоставленный экспертизой товарный знак заявитель предоставил информацию о публикациях в социальных сетях с упоминанием заявленного обозначения.

Указанные в заявке №2021717048 услуги 35 и 42 классов МКТУ направлены на удовлетворение потребностей человека в организации и воплощении своего профессионального замысла (для фотографов) и в получении дохода (для

владельцев помещений, интерьеров пространств), ограничены соответствующей сферой.

При этом указанные услуги не являются бытовыми услугами или услугами широкого потребления: как правило, этими услугами пользуются профессиональные фотографы и/или видеографы, подбирая помещения, интерьеры, пространства под свою конкретную профессиональную задачу; срок их годности/срок оказания услуги ограничен несколькими часами; оказанием таких услуг занимаются специалисты узкого профиля в сфере IT- технологий (путем обработки, поддержания работоспособным и функциональным Интернет- ресурса, позволяющего просматривать, выбирать, бронировать помещения, интерьеры, пространства); условия реализации – сайт заявителя, то есть виртуальное пространство.

Перечень услуг 35, 42 классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №741128, максимально широкий, что является распространенным подходом заявителей, но не учитывает, что тем самым создаются препятствия иным участникам гражданского оборота использовать сходные обозначения для индивидуализации услуг, которые правообладатель ранее зарегистрированного товарного знака фактически не оказывает и которые не являются однородными реально оказываемым правообладателем услугам.

Назначение сравниваемых услуг, их условия реализации, круг потребителей, срок и способ оказания различны; указанные услуги не являются взаимозаменяемыми, вследствие чего их однородность отсутствует, что исключает любую возможность смешения товарного знака по свидетельству №741128 с обозначением по заявке № 2021717048.

Также заявитель отмечает, что сравниваемые обозначения отличаются по количественному и качественному составу букв, звуков и слогов.

Фантазийное словесное обозначение «UGOLOC» образовано путем соединения: графически измененной буквы «U», представляющей собой сленговое употребление слова «YOU», в переводе с английского означающего «Ты»;

английского слова «GO», означающего «ИДТИ»; сокращение «LOC» от английского слова «LOCATION», означающего «МЕСТО».

Таким образом, семантика заявленного обозначения в целом может восприниматься как «ты, следуй к своей локации/своему месту назначения», подкрепляемая визуализацией, заключающейся в оригинальном графическом исполнении первой буквы товарного знака в виде стрелки.

Что касается семантики противопоставленного товарного знака, то словесная часть обозначения представляет собой транслитерацию латинскими буквами русского слова «угол» (часть плоскости между двумя прямыми линиями, исходящими из одной точки), что также визуально подкрепляется изобразительным элементом, присутствующим в товарном знаке.

Таким образом, отсутствует подобие идей, понятий, заложенных в сравниваемых обозначениях.

Обозначения имеют отличия в композиционном расположении (расположение изобразительных элементов), в цветах (голубой/красный; темно-красный), в геометрических формах (закруглённые/прямые); также имеет место отличие в структуре сравниваемых знаков (изобразительный элемент вынесен за пределы словесного / графика инкорпорирована в словесный элемент) и т.д.

Таким образом, в целом знаки не являются сходными.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 09.03.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021717048 в отношении всех перечисленных в перечне заявки услуг 35, 42 классов МКТУ с указанием, что все услуги, оказываются исключительно в сфере подбора локаций для фото-, видеосъёмки и мероприятий, продажи услуг фото- и видеосъёмки, продажи образовательных курсов и мастер-классов и мест на них в сфере фото- и видеосъёмок, продажи студийного оборудования (согласно заявлению заявителя (16)).

С возражением заявителем были представлены следующие документы (копии):

- уведомление о приеме и регистрации заявки №2021717048 от 25.03.2021 (1);
- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке №2021717048 от 09.09.2021 (2);
- ответ заявителя от 24.02.2022 (3);
- решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021717048 от 09.03.2022 (4);
- заявка на регистрацию товарного знака (5);
- образец обозначения товарного знака (6);
- распечатка с Интернет-сайта правообладателя товарного знака по свидетельству №741128 (7);
- информация о регистрации доменного имени ugol.me (8);
- информация о регистрации доменного имени uoloc.ru (9);
- справка по домену для Стрижнёва А.А. №215-ЮР от 21.02.2022 с доверенностью, подтверждающей полномочия подписанта (10);
- выписка из ЕГРЮЛ от 05.07.2022 (11);
- распечатка публикации в социальной сети Instagram 26.03.2016 (12);
- распечатка публикации в социальной сети Instagram 13.03.2017 (13);
- распечатка с сайта Facebook с информацией о регистрации аккаунта uoloc.ru (14);
- распечатка с сайта YouTube с информацией о регистрации аккаунта uoloc.ru (15);
- заявление о внесении изменений в перечень услуг, в отношении которого испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2021717048 (16);
- запрос формальной экспертизы от 26.04.2021 (17);
- ответ заявителя на запрос формальной экспертизы (18).

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

С учетом даты подачи (25.03.2021) заявки №2021717048 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (далее – Правила).

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.

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 заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 обозначение по заявке № 2021717048 представляет собой комбинированное обозначение «  », включающее словесный элемент «ugoloc», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета, за исключением начальной буквы «u».

Необходимо отметить, что оригинальная графическая проработка первой буквы не препятствует идентификации словесного элемента «ugoloc», поскольку контур стрелки совпадает с начертанием буквы «u».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении уточненного перечня услуг 35, 42 класса МКТУ.

В оспариваемом решении Роспатента в качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением указан принадлежащий иному лицу товарный знак «  » по свидетельству №741128. Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ugol», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. В конце словесного элемента над буквой «L» размещено стилизованное изображение уголка, выполненное красным и темно-красным цветами.

Анализ на предмет соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса проводится, согласно пункту 44 Правил, с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В сравниваемых обозначениях основную индивидуализирующую функцию выполняют визуально доминирующие словесные элементы «UGOLOC» и «UGOL».

Данные словесные элементы обладают высокой степенью фонетического и семантического сходства.

По сути противопоставленный товарный знак полностью входит в состав заявленного обозначения в качестве начальной части, с которой начинается его

восприятие/прочтение, а отличия выражаются лишь в двух последних буквах/звуках, представляющих собой окончание слова - «-ОС».


Словесные элементы «UGOLOC» и «UGOL» наиболее вероятно будут восприняты российскими потребителями как слова «уголок» и «угол», выполненные буквами латинского алфавита.

УГОЛОК - 1. см. угол. 2. какой. Помещение в учреждении, место, специально отведенное для каких-н. занятий, для просветительных целей. 3. Небольшой предмет специального назначения в виде двухсоединенных планок, полосок, деталь такой формы. 4. мн. Угловые (ломаные) скобки (< >).

УГОЛ - 1. В геометрии: плоская фигура, образованная двумя лучами (в 3 знач.), исходящими из одной точки. 2. Место, где сходятся, пересекаются два предмета или две стороны чего-н. 3. Часть комнаты, сдаваемая в наем. 4. Вообще пристанище, место, где можно жить. 5. Местность, обычно отдаленная (см., например, Толковый словарь Ожегова онлайн, <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=32818>).

Таким образом, сравниваемые словесные элементы способны порождать одинаковые смысловые ассоциации.

По мнению заявителя, обозначение «UGOLOC» способно восприниматься в значении «ты, следуй к своей локации/своему месту назначения», что обусловлено значением составляющих его элементов: буква «U» - сленговое употребление слова «YOU», в переводе с английского означающего «ТЫ»; слова «GO», в переводе с английского языка означающего «ИДТИ»; сокращение «LOC» от английского слова «LOCATION», означающего «МЕСТО».

Однако, по мнению коллегии заявленное обозначение не содержит весомых графических предпосылок, позволяющих воспринимать заявленное обозначение «  » как три отдельных слова «U», «GO» и «LOC». Напротив, отсутствие пробела между указанными буквенными элементами и одинаковый размер букв обуславливают их восприятие в качестве единого слова.

Таким образом, довод заявителя о значении слова «UGOLOC» без привязки к семантике слова «УГОЛ», является необоснованным.

Кроме того, общий алфавит и совпадение большинства графем определяют общее визуальное сходство знаков.

Высокая степень сходства основных индивидуализирующих элементов, обусловленная наличием фонетического, семантического и графического сходства, приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком.

По вопросу однородности услуг 35, 42 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня, а именно для следующих услуг:

35 - ведение автоматизированных баз данных; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; все перечисленные услуги оказываются исключительно в сфере подбора локаций для фото-, видеосъёмки и мероприятий, продажи услуг фото- и видеосъёмки, продажи образовательных курсов и мастер-классов и мест на них в сфере фото- и видеосъёмок, продажи студийного оборудования;

42 - обеспечение программное как услуга [SaaS]; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; все перечисленные услуги оказываются исключительно в сфере подбора локаций для фото-, видеосъёмки и мероприятий, продажи услуг фото- и видеосъёмки, продажи образовательных курсов и мастер-классов и мест на них в сфере фото- и видеосъёмок, продажи студийного оборудования.

В перечне услуг 35, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №741128 представлены тождественные родовые позиции услуг:

35 - ведение автоматизированных баз данных; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи;

42 - обеспечение программное как услуга [SaaS]; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS].

По сути, заявитель скорректировал заявленный перечень услуг 35, 42 классов МКТУ путем конкретизации их назначения, исходя из специфики его фактической деятельности (предоставление информации посредством Интернет-сайта о местах для фото- и видеосъемки, непосредственно сама фото и видеосъемка и сопутствующие услуги).

Вместе с тем данное ограничение не устранило однородность услуг, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, поскольку им остались присущи основные признаки однородности (общая родовая группа, назначение, круг потребителей).

Кроме того, необходимо отметить, что анализу на предмет однородности подлежит не фактическая деятельность заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака, а услуги, представленные в их перечнях.

Установленное сходство заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №741128 с учетом однородности услуг 35, 42 классов МКТУ свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ испрашиваемого перечня, поскольку оно не соответствует для этих услуг пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя сказанное, оснований для отмены решения Роспатента от 09.03.2022 не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.07.2022, оставить в силе решение Роспатента от 09.03.2022.