


## 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.08.2021 возражение, поданное Филип Моррис продактс С.А., Швейцария (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020756497, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020756497 с приоритетом от 10.10.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 30.04.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020756497. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:


**ПАРТНЕР**

- с товарным знаком «ХОЛДИНГ» (по свидетельству № 435839 с приоритетом от 15.10.2009) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];

Partner

- с товарным знаком «» (по свидетельству № 784809 с приоритетом от 23.08.2019) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [2];

**PARTNERS ON**

- с товарным знаком «» (по свидетельству № 798758 с приоритетом от 09.04.2020) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [3].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.08.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение визуально не сходно с противопоставленными товарными знаками [1-3], так как заявленное обозначение содержит в себе изобразительный элемент в виде прямоугольной обводки с закругленными краями, нижний правый угол которой пересечен диагональной чертой, а противопоставленные товарные знаки либо являются словесными, либо содержат в себе другие изобразительные элементы;

- словесный элемент «PARTNER» обладает слабой различительной способностью в отношении услуг 35 класса МКТУ. Слабая различительная способность слов «PARTNER», «PARTNERS», «ПАРТНЕР», «ПАРТНЕРЫ» обусловлена их частым использованием в различных сферах предпринимательской деятельности. Слово «партнер» образовано от французского слова «partenaire» -

«участник» и имеет следующие основные значения: 1) напарник, соучастник; 2) участник в какой-либо совместной деятельности, компаньон по бизнесу; 3) член какого-либо партнёрства; 4) элемент товаропроводящей сети, разделяющий риски с производителем;

- как следует из результатов информационного поиска в отношении словесного элемента «PARTNER», Федеральной службой по интеллектуальной собственности зарегистрировано более 350 товарных знаков в отношении услуг 35 класса МКТУ, включающих в себя слова «PARTNER», «PARTNERS», а также их эквиваленты в русском языке – «ПАРТНЕР» и «ПАРТНЕРЫ» (приложение №1); в большом количестве случаев указанные словесные элементы включены в товарные знаки в качестве неохраняемых элементов;

- словесные элементы «PARTNER», «PARTNERS», «ПАРТНЕР», «ПАРТНЕРЫ» широко используются в качестве описательных терминов в различных сферах услуг, в том числе, в сфере рекламы, торговли и иных услуг 35 класса МКТУ. Слово «PARTNER», «ПАРТНЕР» часто используется в сфере торговли в значении – магазин-партнер, продавец-партнер, т.е. в качестве указания на то, что данный продавец заключил партнерское соглашение с поставщиком товаров и является уполномоченным продавцом таких товаров;

- таким образом, в условиях широкого использования словесных элементов «PARTNER», «PARTNERS», «ПАРТНЕР», «ПАРТНЕРЫ» в предпринимательской деятельности и сосуществования множества товарных знаков, зарегистрированных в отношении услуг 35 класса МКТУ и содержащих указанные слова, они имеют слабую различительную способность и отдельно от других элементов товарного знака не способны выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализацию товаров и услуг, то есть предоставление потребителю возможности отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей;

- с учетом вышеизложенных фактов и обстоятельств, заявитель просит включить словесный элемент «PARTNER» в заявленное обозначение в качестве неохраняемого элемента.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.04.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Результаты информационного поиска в отношении слова PARTNER от 12.11.2020;
2. Распечатка с сайта онлайн-энциклопедии Wikipedia в отношении слова ПАРТНЕР;
3. Распечатка с сайта <https://www.amway.ru/magaziny-partnery/c/PartnerStores> в отношении магазина-партнера;
4. Распечатка с сайта <https://sounds-shop.ru/> в отношении магазина-партнера;
5. Распечатка с сайта <https://gf-shop.ru> в отношении магазина-партнера;
6. Распечатка с сайта <https://db-shop.ru> в отношении магазина-партнера;
7. Распечатка с сайта <https://fintolk.pro/shoping-bez-pereplat-chem-polezny-magaziny-partnery-na-primere-karty-halva/> в отношении магазина-партнера;
8. Распечатка с сайта <https://www.rsb.ru/potrebitelskiy-kredit/magaziny/moscow/>;
9. Распечатка с сайта <https://bankiros.ru/wiki/term/magaziny-partnery-spasibo-sberbanka>.

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

С учетом даты (10.10.2020) поступления заявки №2020756497 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 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 «» является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде прямоугольной обводки с закругленными краями, нижний правый угол которой пересечен диагональной чертой, и из словесного элемента «PARTNER», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.


Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-3].

**ПАРТНЕР**


Противопоставленный товарный знак [1] «**ХОЛДИНГ**» представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальными шрифтами заглавными буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного знака [1] является элемент «ПАРТНЕР», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.



Противопоставленный товарный знак [2] «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изобразительного элемента, и из словесного элемента «Partner», выполненного оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

**PARTNERS ON**

Противопоставленный товарный знак [3] «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрических фигур в виде окружности и в виде стилизованного овала, и из словесных элементов

«PARTNERS», «ON», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного знака [3] является элемент «PARTNERS», который выполнен крупным шрифтом в начальной части знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Заявленное обозначение 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 словесным элементом заявленного обозначения является словесный элемент «PARTNER», который и несет основную индивидуализирующую функцию заявленного обозначения.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически сходные словесные элементы «PARTNER»/«ПАРТНЕР»/«Partner»/«PARTNERS» (PARTNER является транслитерацией слова ПАРТНЕР), при этом партнер представляет собой «участник какой-н. совместной деятельности» (<http://slovariki.org/tolkovyj-clovar-ozegova/26416>).

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [2, 3], так как и само заявленное обозначение, и указанные противопоставленные товарные знаки выполнены буквами латинского алфавита.

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 «распространение рекламных материалов; демонстрация товаров; рассылка рекламных материалов; обновление рекламных материалов; распространение образцов; продажа аукционная; публикация рекламных текстов; реклама; оформление витрин; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц; реклама почтой; организация торговых

ярмарок в коммерческих или рекламных целях; реклама интерактивная в компьютерной сети; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; реклама наружная; организация и управление программами клиентской лояльности, мотивации или стимулирования сбыта; услуги розничной и оптовой продажи товаров; услуги розничной продажи товаров через онлайн-сервисы; услуги магазинов по розничной и оптовой продаже товаров» заявленного обозначения являются однородными услугами «реклама; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; 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 рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; распространение рекламных материалов, относящихся к вышеуказанным товарам 07 класса МКТУ; реклама и реклама интерактивная в компьютерной сети вышеуказанных товаров 07 класса МКТУ; 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; прокат рекламного времени в средствах

массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж» 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному и тому же роду услуг – «услуги по продвижению товаров», имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Однородность услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3] заявителем в возражении не оспаривается.

Коллегия сообщает, что не может принять во внимание довод заявителя о том, что словесный элемент «PARTNER» заявленного обозначения не может индивидуализировать заявленные услуги 35 класса МКТУ и должен быть дискламирован в составе заявленного обозначения, так как согласно словарно-справочным источникам указанный словесный элемент является многозначным (имеет следующие основные значения: 1) напарник, соучастник; 2) участник в какой-либо совместной деятельности, компаньон по бизнесу; 3) член какого-либо партнёрства; 4) элемент товаропроводящей сети, разделяющий риски с производителем (<https://gufo.me/dict/ozhegov/партнёр>) и не может однозначно характеризовать услуги 35 класса МКТУ. Таким образом, по отношению к заявленным услугам 35 класса МКТУ данный словесный элемент является фантазийным, в силу чего не может быть выведен из самостоятельной правовой охраны.

В отношении того, что заявителем были приведены примеры подобных регистраций с дискламацией словесных элементов «PARTNER», «PARTNERS», «ПАРТНЕР», «ПАРТНЕРЫ» (приложение №1), коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, в связи с чем данный довод не может быть принят коллегией во внимание.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-3] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.08.2021, оставить в силе решение Роспатента от 30.04.2021.**