

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. №051-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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.11.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Карабановс Алексейс, Латвия (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020730612, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение **SAULES FABRIKA** по заявке №2020730612, поданной 15.06.2020, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 и услуг 35, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.09.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020730612 в отношении товаров 05 и услуг 35, 44 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

SAULE

- с товарным знаком по свидетельству № 237156 с приоритетом от 31.08.2001 – (1), зарегистрированным имя Общество с ограниченной ответственностью «Глобал», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



SAULES

- со знаком FABRIKA по международной регистрации №1559870 с конвенционным приоритетом от 07.05.2020 – (2), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании VARONCHANKA KATSIARYNA, Минск, для однородных товаров 03 класса МКТУ.

Кроме того, экспертиза указала, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «FABRIKA» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 02.11.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что на основании решения Роспатента от 27.09.2021 знаку по международной регистрации №1559870 – (2) в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации отказано.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020730612 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного, заявителем были представлены материалы, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.06.2020) поступления заявки № 2020730612 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 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 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементов в заявленном обозначении.

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.



Заявленное обозначение **SAULES FABRIKA** по заявке №2020730612 представляет собой комбинированное обозначение.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «FABRIKA» (fabrika – в переводе с турецкого языка на русский язык означает фабрика) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- товарный знак **SAULE** по свидетельству № 237156 – (1);



- знак **SAULES FABRIKA** по международной регистрации №1559870 – (2).

При этом коллегия отмечает, что с одной стороны экспертиза снимает противопоставление по товарному знаку (1), в связи с тем, что срок действия данной регистрации истек 31.08.2021 и товарному знаку по рассматриваемой заявке

предоставляется правовая охрана в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, с другой стороны в заключении по результатам экспертизы противопоставленный товарный знак (1) указан в качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, поскольку в соответствии с нормой пункта 2 статьи 1491 Кодекса по ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев (до 31.02.2022) по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи соответствующего заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак.

В связи с указанным выше, коллегия полагает, что в заключении по результатам экспертизы создана правовая неопределенность, а регистрация товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ произведена неправомерно, поскольку указанный выше товарный знак (1) не может не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат фонетически и визуально сходные словесные элементы «SAULES» - «SAULE», несущие в сравниваемых обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

Фонетическое сходство, обусловленное тем, что сравниваемые словесные элементы имеют одинаковый состав гласных и близкий состав согласных, различие состоит в одной букве «S», расположенной в конце заявленного обозначения «SAULES». Визуальное сходство обусловлено тем, что слова выполнены буквами одного алфавита.

С учетом изложенного заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) следует признать сходными по фонетическому и визуальному критериям сходства основных индивидуализирующих элементов.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ включает следующие позиции *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по*

импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; 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; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь 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 офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; 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; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; 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 РРС; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч [офисные функции]; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; экспертиза деловая».

Правовая охрана противопоставленному знаку (1) предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; агентства по обеспечению мест в гостиницах; актуализация рекламных материалов; аренда площадей для размещения рекламы; аукционная продажа; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация о деловой активности; исследования в области бизнеса; исследования в

области деловых операций; комплектование штата сотрудников; консультативные службы по организации и управлению бизнесом; консультативные службы по организации дел; консультативные службы по организации и управлению делами; консультативные службы по управлению делами; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинговые исследования; менеджмент в области творческого бизнеса; обработка текста; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; оформление витрин; оценка деловых операций; подготовка платежных ведомостей; помощь по управлению бизнесом; помощь по управлению делами [по разработке проектов, планов, составлению смет]; помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями; прогнозирование экономическое; прокат оборудования для офисов; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка объявлений, афиш; распространение образцов; распространение рекламных объявлений; рассылка рекламных материалов через почтовые ящики; реклама; реклама почтовыми средствами; реклама телевизионная; рекламные агентства; секретарское обслуживание; составление отчетов о состоянии счетов; составление рекламных полос в печатных изданиях; справки о деловых операциях; стенографическое обслуживание; стимулирование сбыта (для третьих лиц); управление гостиницами; услуги манекенищников и предоставление манекенов; услуги по переселению предприятий; экспертиза деловых операций».

Сопоставляемые услуги однородны, поскольку либо тождественны, либо относятся к таким родовым группам услуг, как «услуги в области управления и исследования бизнесом», назначение которых «управление бизнесом», либо «продвижение товаров», которые включают в себя торговую и рекламную деятельность, назначение которых «повышение спроса на товары, увеличения их сбыта», либо «услуги в области маркетинга», назначение которых «изучение рынка, спроса и предложения потребителей, рыночной конъюнктуры, динамики цен с

целью лучшего продвижения товаров», соответственно, имеют одно назначение и один круг потребителей.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по свидетельству №237156 в отношении услуг 35 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается противопоставленного знака (2), то коллегией было установлено, что на основании решения Роспатента от 27.09.2021 знаку по международной регистрации №1559870 – (2) в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ было отказано.

Данное обстоятельство устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ, следовательно, в отношении данных товаров заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.11.2021, изменить решение Роспатента от 30.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020730612.