

Роспатентом было принято решение от 29.07.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019719072 в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 37 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

**ДОБРОЛЮБОВ
СТРОЙ**

- с товарными знаками «**ДОБРОЛЮБОВ
СТРОЙ**» (1), «Добролюбовстрой» (2)

по свидетельствам: №696683 с приоритетом от 05.06.2018, №647371 с приоритетом от 10.04.2017, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Абада Групп», 127247, Москва, Дмитровское ш., 100, стр.2, оф.2104, в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 37 классов МКТУ;

У

УСАДЬБА

ДОБРОЛЮБОВО

- с товарным знаком «**ДОБРОЛЮБОВО**» (3), по свидетельству №771726 с

приоритетом от 04.03.2019, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Славянка», 601291, Владимирская обл., Суздальский р-он, г.Суздаль, ул.Туристическая, д. 17, в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 36 классов МКТУ;



MAN BANG

- с изобразительным элементом товарного знака «**MAN BANG**» (4) по

свидетельству №698571 с приоритетом от 17.05.2018, зарегистрированным на имя «Jiangsu Man Yun Software Technology Co., Ltd», Флоо 3-5, Билдинг 4, 170-1 Софтвар Авеню, Юйхуатай Дистрикт, Наньцзин Сити, Цзянсу Провинс, Китай, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.12.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по семантическому, фонетическому и визуальному критериям сходства;

- часть заявленных услуг 35 класса МКТУ не являются однородными услугам 35 класса МКТУ, указанным в свидетельстве №698571.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.07.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2019719072 в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (22.04.2019) заявки №2019719072 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), 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, 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 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.

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. В соответствии с положениями пункта 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:


- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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, включает изобразительный элемент в виде сочетания геометрических фигур, под


которым расположены словесные элементы: «ДОБРО», «ЛЮБОВ» и «жилой комплекс», где последние не являются предметом самостоятельной охраны. Обозначение выполнено в сером, темно-сером и черном сер цветовом сочетании.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


В решении Роспатента от 29.07.2020 установлено несоответствие заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В этой связи ему были противопоставлены товарные знаки (1-4).

Противопоставленный товарный знак «  » (1) является комбинированным, состоит из словесных элементов «Добролюбов», «Строй», расположенных в две строки, выполненных заглавными и строчными буквами русского алфавита. Буква «Д» выполнена в виде стилизованного изображения дома. Товарный знак выполнен в бордовом цвете и зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Добролюбовстрой» (2) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.


Противопоставленный товарный знак «  » (3) является комбинированным. Изобразительный элемент представляет собой фантазийную фигуру. Под изобразительным элементом расположены словесные элементы «УСАДЬБА» и «Добролюбово», выполненные в две строки заглавными и строчными буквами русского алфавита. Буква «Д» элемента «Добролюбово» выполнена в оригинальной графике. Товарный знак выполнен в коричневом цвете и зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » (4) является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде сочетания геометрических фигур, под которым расположены словесные элементы «MAN BANG», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков (1-4) показал следующее.



Заявленное обозначение «  » включает в себя словесные элементы «ДОБРО» и «ЛЮБОВ», которые, несмотря на расположение в две строки, воспринимаются в целом и читаются как единое слово «ДОБРОЛЮБОВ», поскольку выполнены единым шрифтом, буквами одного размера и цвета, без пробелов. Таким образом, основным индивидуализирующим словесным элементом в заявленном обозначении является словесный элемент «ДОБРОЛЮБОВ».

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением словесной части «ДОБРОЛЮБОВ» заявленного обозначения в противопоставленные товарные знаки (1-3). Обозначения являются созвучными, поскольку совпадает состав согласных и гласных звуков и их взаимное расположение в составе сравниваемых обозначений.

Необходимо отметить, что слитное написание противопоставленного товарного знака «Добролюбовстрой» (2) не приводит к качественно иному уровню его восприятия, отличного от восприятия входящих в его состав словесных элементов «Добролюбов» и «строй».

При этом словесные элементы «УСАДЬБА» и «Строй» входящие в состав противопоставленных товарных знаков (1-3), а также слова «жилой комплекс» заявленного обозначения являются слабыми элементами, поскольку ориентируют потребителя относительно услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, как связанных со строительством и недвижимостью, следовательно, не влияют на запоминание товарных знаков в целом.

Коллегия отмечает, что при анализе сходства учитывается, прежде всего, сходство сильных элементов знаков.

Наличие изобразительного элемента в заявленном обозначении и некоторых графических особенностей противопоставленных товарных знаков (1-3), в данном случае, играют второстепенную роль на выводе об их сходстве, так как сходство сравниваемых обозначений обусловлено высокой степенью фонетического сходства словесных элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений.

Поскольку имена собственные «Добролюбов» и «Добролюбово» не имеют лексических значений, закрепленных в словарных источниках, воспринимаются как фантазийные, то роль смыслового критерия не является определяющей, основным признаком, позволяющим сделать вывод о наличии сходства сравниваемых знаков, является фонетический критерий сходства.

Изложенный анализ свидетельствует о том, что вывод оспариваемого решения о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-3) является правомерным.

Сопоставление заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (4) показало, что сравниваемые обозначения содержат сходные элементы в виде сочетания геометрических фигур, которые характеризуются сходной внешней формой и наличием симметрии, что определяет сходное впечатление, производимое данными изобразительными элементами.

Следует отметить, что при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений: если первым впечатлением от сравниваемых обозначений является сходство, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет

расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений следует руководствоваться первым впечатлением.

Коллегия поясняет, что изобразительные элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (4) нельзя признать несущественными элементами обозначений ввиду их значительного размера и расположения в верхней центральной части каждого из знаков.

В этой связи заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (4) могут восприниматься потребителем, как обозначения, принадлежащие одному и тому же производителю.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (4) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве.

В отношении анализа однородности услуг, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, коллегией установлено следующее.

Все заявленные услуги 35, 36, 37 классов МКТУ являются однородными услугам 35, 36, 37 классов МКТУ, указанным в перечнях товарных знаков (1-3), так как их формулировки полностью совпадают.

Коллегия отмечает, что факт однородности вышеуказанных услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Что касается довода возражения о неоднородности части услуг 35 класса МКТУ услугам противопоставленного товарного знака (4), то он является неубедительным по следующим причинам.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ:

- *«ведение бухгалтерских документов; информация деловая»* являются однородными услугам 35 класса МКТУ *«консультации по вопросам организации и управления бизнесом; посредничество коммерческое [обслуживание]»* в противопоставленном товарном знаке (4), относятся к одному и тому же роду услуг «услуги посреднические», «консалтинговые», имеют одно и то же назначение, условия оказания, круг потребителей;

- «обновление и поддержка информации в электронных базах данных» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «предоставление деловой информации через веб-сайты» в противопоставленном товарном знаке (4), поскольку относятся к одному роду услуг «услуги информационные», имеют одни и те же каналы сбыта – информационные агентства, условия оказания и круг потребителей;

- «управление коммерческими проектами для строительных проектов» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «согласование деловых контрактов для третьих лиц» в противопоставленном товарном знаке (4), поскольку являются взаимодополняемыми, могут иметь один и тот же источник происхождения.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-4) в отношении однородных услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, 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 04.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 29.07.2020.