

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 возражение, поступившее 12.05.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Агро-Строительные Технологии», г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020706411 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2020706411, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.02.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ.

Роспатентом 18.02.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020706411 в отношении товаров услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:



- « **СТРАХОВОЙ БРОКЕР** » по свидетельству №737427, с приоритетом от 25.03.2019 [1], в отношении услуг 36 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 36 класса МКТУ;



- « **AST** » по свидетельству №721918, с приоритетом от 18.01.2019 [2], в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;



- « **Альянс Строй Торг** » по свидетельству №706097, с приоритетом от 26.07.2018 [3], в отношении услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;




АгроСевТорг

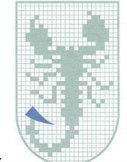
- « **АгроСевТорг** » по свидетельству №691565, с приоритетом от 19.04.2018 [4], в отношении услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- «АСТ» по свидетельству №707349, с приоритетом от 25.12.2017 [5], в отношении услуг 37 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ;



- «» по свидетельству №215982, с приоритетом от 15.06.2000 [6], в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 36 классов МКТУ;



- «» по свидетельству №203017, с приоритетом от 15.06.2000 [7], в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 37 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.05.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем были получены письма-согласия от Общества с ограниченной ответственностью «АльянсСтройТорг», свидетельство №706097, (оригинал); от Общества с ограниченной ответственностью «Завод стеклопластиковых труб», свидетельство №707349, (оригинал), которые были представлены с ответом на уведомление экспертизы;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №737427, №721918, №691565 имеют ряд существенных отличий по фонетическому, семантическому, графическому признакам сходства;

- кроме того, услуги 35, 36 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №737427, №721918, №691565 не пересекаются с услугами 35, 36 классов МКТУ заявленного обозначения;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №215982, №203017 прекратили свое действие.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020706411 на имя заявителя в отношении заявленных услуг 35, 36, 37 классов МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено:

1. Оригинал писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №706097, №707349;
2. Ответ ФИПС на письмо от 14.04.2021;
3. Скриншот сайта ООО «АгроСевТорг»;
4. Скриншот сайта ООО «Агро-Строительные технологии»;
5. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Агро-Строительные технологии».

Изучив материалы дела, коллегия пришла к следующему выводу.

С учетом даты (11.02.2020) поступления заявки №2020706411 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованной рамки, на фоне которой расположен словесный элемент «АСТ», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в черном, сером цветовом сочетании в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2020706411 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки [1-7]. Правовая охрана противопоставленным знакам [1, 6] предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ, противопоставленным товарным знакам [2, 3, 4, 6] предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, противопоставленным товарным знакам [5, 6] предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 18.02.2021.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [3] на регистрацию и использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, а также письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [5] на регистрацию и использование обозначения в качестве товарного

знака на имя заявителя в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение по заявке №2020706411 и противопоставленные товарные знаки [3, 5] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с

противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 18.02.2021 в части противопоставления товарных знаков [3, 5].

Кроме того, коллегией было выявлено, что в отношении противопоставленных товарных знаков [6, 7] было прекращение правовой охраны в связи с истечением срока действия исключительного права на товарные знаки 15.06.2020. Дата внесения записи в Государственный реестр: 13.04.2021.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки [6, 7] не являются препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2020706411 в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, как было указано выше, в качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2020706411 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки [1, 2, 4]. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1] предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ, противопоставленным товарным знакам [2, 4] предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2, 4] показал, что они содержат фонетически тождественные словесные элементы: «АСТ»/«AST»/«ACT».

Так, фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2, 4] обусловлено полным совпадением буквенного состава и одинаковым их расположением.

Кроме того, коллегией было установлено в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [1, 2, 4] основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируется потребителем, являются словесные элементы

«АСТ»/«AST»/«ACT». Данный факт обусловлен тем, что данные словесные элементы являются наиболее запоминаемыми, поскольку при восприятии потребителем комбинированных обозначений, состоящих из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, так как словесный элемент легче запоминается.

Кроме того, графическое отличие данных знаков и заявленного обозначения не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2, 4] не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «АСТ» заявленного обозначения отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; услуги

снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов» заявленного обозначения являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса» противопоставленного товарного знака [2] и с услугами 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; ведение автоматизированных баз данных; выписка счетов; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; 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; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов /прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш /реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление бизнесом временное; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные "оплата за клик" /услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленного товарного знака [4], поскольку либо полностью совпадают, либо соотносятся как род-вид, относятся к одному виду услуг (реклама, продвижение, снабженческие услуги, продажа товаров) являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, имеют один круг потребителей и условия реализации.

Услуги 36 класса МКТУ «аренда финансовая; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; менеджмент финансовый; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; предоставление ссуд под залог; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление финансовой информации через веб-сайты; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку» заявленного обозначения являются однородными с услугами 36 класса МКТУ «консультации по вопросам страхования; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; страхование;

страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; услуги брокерские» противопоставленного товарного знака [1], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду услуг (услуги в области финансов) являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, имеют один круг потребителей и условия реализации.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1, 2, 4] в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Однако, как указывалось выше, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении заявленных услуг 37 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.05.2021, отменить решение Роспатента от 18.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020706411.