


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 28.10.2020 возражение, поданное Шенеманом Алексеем Вячеславовичем, Курская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019707525, при этом установлено следующее.





Обозначение «  » по заявке № 2019707525, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.02.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 04, 05, 09, 16, 21, 28, 30, 35, 39, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.07.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019707525 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющееся неотъемлемой частью решения Роспатента от 29.07.2020 (далее – заключение экспертизы), согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, в заключении экспертизы установлено, что заявленное обозначение представляет собой сочетание квадрата с закругленными углами, являющегося простой фигурой, не обладающей различительной способностью, и буквы «В», являющейся отдельной буквой, не имеющей характерного графического исполнения, также не обладающей различительной способностью. С учетом сказанного в заключении экспертизы отмечено, что сочетание данных элементов не образует композиции, дающей качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в нее элементов, вследствие чего заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также в заключении экспертизы установлено, то заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с:

- серией товарных знаков «  », «  », «  »,

«  », «  », «  » по свидетельствам №№ 517128 (приоритет: 16.04.2013), 526604 (приоритет: 16.04.2013), 379540 (приоритет: 21.09.2007), 376265 (приоритет: 21.09.2007), 379408

(приоритет: 21.09.2007), 365809 (приоритет: 21.09.2007), зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью «В Контакте», Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров и услуг 03, 09, 16, 28, 30, 35, 39, 41 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.10.2020, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.07.2020. Доводы возражения сводятся к следующему:

- мнение экспертизы относительно того, что заявленное обозначение не имеет характерного графического исполнения, является субъективным и ошибочным, так как заявленное обозначение выполнено в оригинальном сочетании стилизованного квадрата с закругленными углами и широким контуром, в который вписана стилизованная буква «В», исполненная со скругленными контурами; композиция выполнена в единой стилистике и цветовом исполнении, что делает заявленное обозначение оригинальным;

- противопоставленные товарные знаки принадлежат одной из самых известных и узнаваемых социальных сетей «В Контакте», отличаются широкой известностью и узнаваемым «фирменным» сине-белым дизайном; логотипы социальной сети «В Контакте», в силу их узнаваемости, размещаемые на различных средствах коммуникации, невозможно перепутать с логотипами, состоящими из типовых элементов, например буквы «В», принадлежащих другим компаниям;

- заявленное обозначение отличается от противопоставленных товарных знаков контуром квадрата, цветом фона квадрата, округлением частей буквы «В», цветом букв, следовательно, зрительное восприятие заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков является различным;

- подобные обозначения активно регистрируются на разных владельцев в отношении однородных товаров и услуг, что подтверждается фактом регистрации

для услуг 35 класса МКТУ товарных знаков:





по свидетельствам №№ 701252, 703705, 679242, 529223, 472205, 739077, 561237, 218110, 474337, 508135, 536806, 303106, 592493, 608156, 228211, 595021 и др.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 29.07.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2019707525 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (22.02.2019) заявки № 2019707525 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.


Согласно пункту 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. Признаки, указанные в пункте 43 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.



Заявленное обозначение «  » по заявке № 2019707525 является изобразительным, представляет собой букву «В», выполненную внутри квадрата с закругленными углами. Обозначение выполнено в белом и розовом цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 04, 05, 09, 16, 21, 28, 30, 35, 39, 41 классов МКТУ.

Как видно, заявленное обозначение является сочетанием простой буквы и простой геометрической фигуры (квадрата), углы которой скруглены, выполняющей роль рамки для буквы. Представляется очевидным, что данное обозначение не имеет однозначного фонетического звучания и не является словом (так как не имеет гласных букв, единого ударения, не принадлежит ни к одной части речи, не имеет лексического значения, а значит, не является структурной частью языка).

Коллегия отмечает, что рассматриваемые элементы, каждый в отдельности, относится к не обладающим различительной способностью. Выполнение буквы «В» и рамки в розовом цвете на белом фоне, а также наличие закруглений углов





квадратной рамки не придают каждому из названных элементов достаточной оригинальности.

Учитывая, что неохраноспособные элементы в сочетании могут образовывать комбинацию, обладающую различительной способностью, коллегия приняла во внимание особенности исполнения данного обозначения в целом и отмечает следующее.

Под комбинацией, обладающей различительной способностью, следует понимать совокупность объединенных единым замыслом элементов, дающих качественно новый уровень их восприятия. Вместе с тем исполнение заявленного обозначения не позволяет сделать вывод о том, что в данном случае имеется комбинация, обладающая различительной способностью, поскольку буквенный элемент обозначения доминирует, не имеет смысловой или графической связи с квадратным обрамлением, следовательно, в данном случае не усматривается образ обозначения, как единой композиции. С учетом сказанного коллегия считает правомерным вывод, указанный в заключении экспертизы о том, что обозначение заявителя в целом не обладает различительной способностью, следовательно, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг.


Коллегия отмечает, что материалы делопроизводства по заявке № 2019707525 не содержат данных, касающихся длительного и/или интенсивного использования обозначения заявителем в своей деятельности, следовательно, оснований для применения подпункта 1 пункта 1¹ статьи 1483 Кодекса также не имеется.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки «  », «  », «  », «  », «  » по свидетельствам №№ 517128, 526604,

379540, 376265, 365809 являются изобразительными, представляют собой контрастные сочетания буквы «В» и квадрата с закругленными углами.





Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 379408 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде контрастного сочетания буквы «В» и квадрата с закругленными углами и словесного элемента «кадре», выполненного буквами русского алфавита.





Сравнительный анализ заявленного обозначения «» и




противопоставленных товарных знаков «», «», «»,



«», «» свидетельствует об их сходстве на основании сходства внешней формы (квадратная с закруглениями углов, гладкая) и пропорций обозначений (соотношение ширины и высоты), а также совпадения вида и характера изображения.

Особенности исполнения изображений, на которые обращает внимание заявитель в своем возражении (контур квадрата, цвет фона квадрата, округления частей буквы «В», цвет букв), не позволяют прийти к выводу о несходстве обозначений в целом, поскольку следует учитывать, что потребитель не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется впечатлениями, часто нечеткими о знаке, виденном ранее.



Что касается товарного знака «», то коллегия считает необходимым учитывать его как часть серии товарных знаков одного лица, поскольку данный товарный знак, хотя и имеет словесный элемент, однако, роль

изобразительного элемента нельзя признать второстепенной ввиду его композиционной и смысловой связи со словесным элементом. Сходство заявленного обозначения и изобразительного элемента рассматриваемого товарного знака по свидетельству № 379408 приводит к ассоциированию в целом сравниваемых обозначений.

Учитывая изложенное, противопоставление серии товарных знаков Общества с ограниченной ответственностью «В Контакте», является правомерным, поскольку заявленное обозначение сходно с товарными знаками указанного лица по признакам, установленным пунктом 43 Правил.

Возражение не содержит аргументации, касающейся однородности товаров и услуг сопоставляемых перечней, а также товаров и услуг, в отношении которых заявитель не усматривает вероятности смешения сравниваемых средств индивидуализации, в связи с чем коллегия, проанализировав однородность товаров и услуг, указанных в заявке № 2019707525, и товаров и услуг, приведенных в перечнях свидетельств №№ 517128, 526604, 379540, 376265, 365809, 379408, отмечает следующее.

Правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№ 517128, 526604 действует, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ – *«парфюмерные изделия»*. Часть товаров 03 класса МКТУ заявленного перечня, относящихся к категории парфюмерно-косметических и ароматических (например, *«амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха <...> ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей <...> блески для ногтей; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей <...> вода туалетная; воск для удаления волос; воск для усов; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гераниол; glitter для ногтей; грим; дезодоранты для человека или животных <...> духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]»* и так далее), однородны товарам 03 класса МКТУ

противопоставленных регистраций №№ 517128, 526604, поскольку относятся к одному роду, имеют общие условия реализации и круг потребителей.

Товары 09 класса МКТУ заявленного перечня представляют собой товары, относящиеся к родовым группам товаров «аппараты и приборы геодезические», «аппараты и приборы фотографические», «аппараты и приборы кинематографические», «аппараты и приборы оптические», «аппараты и приборы весовые», «аппараты и приборы измерительные», «аппараты и приборы сигнальные», «аппараты и приборы контрольные (надзорные)», «аппараты и приборы спасательные и обучающие», «аппараты и приборы для проведения, переключения, преобразования, накопления, регулирования или управления электрической энергией»; «аппараты для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений», «носители информации», компьютерные программы и программы обработки данных», «вычислительные машины», «аппаратура обработки данных и вычислительные машины», «средства и аппараты для пожаротушения», а также товары, сопутствующие товарам названных родовых групп. В отношении всех названных групп товаров действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 517128, 526604, 379540, 376265, 379408, 365809, что свидетельствует об однородности всех заявленных товаров 09 класса МКТУ товарам противопоставленных регистраций.

Значительная часть товаров 16 класса МКТУ заявленного перечня совпадает с товарами 16 класса МКТУ противопоставленных регистраций №№ 517128, 526604 или относится к общим родовым группам товаров, таким как «бумага и картон, изделия из них», «товары писчебумажные и канцелярские», «упаковка и упаковочные материалы», «печатная продукция», «издания периодические», «материалы для обучения». Вместе с тем заявленный перечень содержит также устройства (принадлежности) и аппараты (например, *аппараты множительные, аппараты для ламинирования документов офисные, валики для пишущих машин; валики малярные; верстатки наборные; гальваностереотипы; дубликаторы; штемпели [печати]; цифры [литеры типографские]* и т.п.), которые по роду, виду

и назначению могут быть признаны неоднородными товарам 16 класса МКТУ противопоставленных регистраций.

Аналогично, только часть товаров 28 класса МКТУ широкого перечня, приведенного в заявке № 2019707525 (например, *автоматы аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы игровые для азартных игр; автоматы игровые с предварительной оплатой; автомобили [игрушки]; батуты; безделушки для вечеринок [знаки внимания]; бумеранги; бутылочки с соской для кукол; велосипеды трехколесные для детей младшего возраста [игрушки]; велотренажеры; головоломки из набора элементов для составления картины; домики для кукол; домино; змеи бумажные; игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игры; игры настольные; карточки для игр; коврики развивающие детские; кости игральные; куклы; маски карнавальные; модели [игрушки]; одежда для кукол; пиньяты; пистолеты игрушечные; подковы для игр; снаряды гимнастические; средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением; тренажеры силовые; тренажеры спортивные; шляпы бумажные для праздников; эспандеры [тренажеры]* и так далее), являются однородными по роду, назначению, условиям реализации, кругу потребителей товарам 28 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№ 517128, 526604 (*безделушки для вечеринок [знаки внимания]; головоломки из набора элементов для составления картины; пазлы; игрушки; игры настольные; игры-конструкторы; тренажеры спортивные; устройства для игр*). При этом новогодние елки, рыболовные принадлежности относятся к иным группам товаров, имеют иные каналы реализации и могут быть признаны неоднородными.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 517128, 526604 зарегистрированы также в отношении товаров 30 класса МКТУ, относящихся к изделиям кондитерским, хлебобулочным, продуктам зерновым, напиткам и соусам. Заявленные товары названных родовых групп, а также *«мороженое, пищевой лед, лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; сорбет [мороженое]; порошки для приготовления мороженого; йогурт замороженный [мороженое]»* и

продукты пчеловодства («мед; *молочко маточное пчелиное*» и так далее) однородны по роду и назначению товарам противопоставленных регистраций. Также однородными следует признать сопутствующие указанным группам товары, имеющиеся в заявленном перечне (например, *ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ванилин [заменитель ванили]; крахмал пищевой; порошки пекарские; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел*), что обусловлено отнесением товаров рассматриваемого класса к товарам широкого потребления с учетом высокой степени сходства сопоставляемых обозначений. Исключение составляет кулинарная продукция (*пельмени, вареники, чизбургеры* и т.п.), которая относится к иной родовой группе, имеют другие условия реализации, в связи с чем товары названной группы могут быть признаны неоднородными товарам противопоставленных перечней.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 517128, 526604 зарегистрированы также в отношении услуг 39 класса МКТУ (*бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; хранение данных или документов в электронных устройствах; бронирование транспортных средств; информация о движении; организация путешествий; экскурсии [туризм]*), которые однородны по виду, назначению, условиям оказания и кругу потребителей части услуг 39 класса МКТУ заявленного перечня (например, *аренда автобусов; аренда водного транспорта; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; организация круизов; организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; организация транспорта для туристических маршрутов; перевозка путешественников; предоставление информации в области маршрутов движения; прокат автомобилей; услуги такси; услуги транспортные; услуги транспортные для туристических поездок и др.*). Вместе с тем ряд специализированных услуг заявленного перечня, таких как «запуск спутников для третьих лиц», «услуги спасательные подводные», «услуга розлива в бутылки», «работы погрузочно-разгрузочные», «распределение энергии», «служба ледокольная», «транспортировка

трубопроводная», «*пополнение банкоматов наличными деньгами*», «*подъем затонувших судов*» (перечень не исчерпывающий), имеют отличные от услуг противопоставленных перечней условия оказания, круг потребителей, назначение, следовательно, не могут быть отнесены потребителями к одному коммерческому источнику.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, то противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 517128, 526604, 379540, 376265, 379408, 365809 зарегистрированы в отношении таких родовых групп услуг как «*бизнес-услуги*», «*административная деятельность в сфере бизнеса*», «*продвижение товаров*», «*посредническая деятельность*», «*услуги кадровые*», «*услуги бухгалтерские*», «*услуги консультационные*», «*маркетинг*», «*управление предприятиями*», «*услуги в области общественных отношений*», «*услуги офисные*», то есть затрагивают весь спектр услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения. Услуги сопоставляемых перечней соотносятся как вид-род, имеют общие условия оказания, круг потребителей, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, в связи с чем признаются однородными.

Большинство услуг 41 класса МКТУ заявленного перечня относится к таким родовым группам услуг как «*издательская деятельность*», «*воспитание*», «*обеспечение учебного процесса*», «*развлечения*», «*организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий*», «*прокат декораций*», «*прокат видеооборудования*», «*прокат спортивных сооружений и инвентаря*», «*услуги переводчиков*», имеющих в перечнях противопоставленных регистраций №№ 517128, 526604, 379540, 376265, 379408, 365809, что свидетельствует об однородности большинства заявленных услуг 41 класса МКТУ услугам противопоставленных перечней. Остальные услуги (например, *аренда комнатных аквариумов; дрессировка животных и др.*) являются сопутствующими услугам музеев и цирков и иных организаций развлекательной и культурно-просветительской направленности в связи с чем также признаются однородными услугам, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков, с учетом

высокой степени сходства сравниваемых обозначений, наличия серии товарных знаков в отношении услуг 41 класса МКТУ, что усугубляет вероятность смешения в гражданском обороте.

Сходство обозначений наряду с однородностью товаров, для индивидуализации которых они предназначены, обуславливает наличие вероятности их смешения в хозяйственном обороте.

В отношении довода заявителя относительно регистрации иных товарных знаков, коллегия поясняет, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. Оценка иных товарных знаков не входит в предмет рассмотрения по возражению, поступившему 28.10.2020.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке № 2019707525 сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 517128, 526604, 379540, 376265, 379408, 365809 в отношении всех товаров и услуг 09, 35 и 41 классов МКТУ, а также части товаров и услуг 03, 16, 28, 30 и 39 классов МКТУ, следовательно, для части заявленного перечня не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем установленное выше несоответствие обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса препятствует регистрации заявленного обозначения в полном объеме.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.10.2020, оставить в силе решение Роспатента от 29.07.2020.