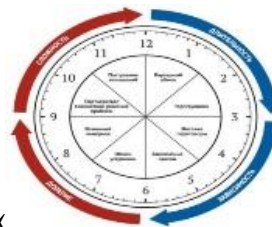
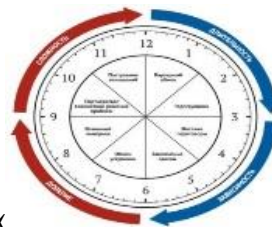


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 06.02.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПЕРЕГОВОРНЫЙ ТРАСТ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.10.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022790163 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022790163, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.12.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 10.10.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 36, 41 классов МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 и пункта 10 статьи 1483, пункта 1 статьи 1477 Кодекса.

В результате проведения экспертизы комбинированного обозначения, заявленного в отношении услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, установлено, что входящие в состав заявленного обозначения и занимающие в нем доминирующее положение слова «ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВИСИМОСТЬ ДОВЕРИЕ СЛОЖНОСТЬ Бартерные обмен Торг/Аукцион Жесткие переговоры Заключение сделки Обмен уступками Взаимный выигрыш Партнёрство/Совместное решение проблем Построение отношений», простые цифры и числа «1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12» представляют собой слова и цифры, не связанные между собой грамматически, вследствие чего воспринимаются независимо друг от друга и не образуют единого образа. Многокомпонентность и перегрузка элементами заявленного обозначения приводит к размытию образа обозначения в целом, оно является слишком сложным для восприятия потребителем, в связи с чем не обладает различительной способностью и не способно выполнять основную функцию товарного знака (знака обслуживания), а именно функцию индивидуализации товаров и услуг (пункт 1 статьи 1477 Кодекса).

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку с его помощью не представляется возможным индивидуализировать заявленные услуги, то есть ассоциировать их с конкретным лицом, оказывающим услуги, выделяя его из массы других.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ДОВЕРИЕ» является сходным до степени смешения:

- с знаком обслуживания «ДОВЕРИЕ», зарегистрированным на имя ООО «Кадровое агентство «ДОВЕРИЕ», 150000, Ярославская область, г.Ярославль, ул. Свободы, 2, оф. 418 (свидетельство №934302, приоритет от 09.09.2022), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с знаками обслуживания «ДОВЕРИЕ», зарегистрированными на АО «Москва Медиа», 127137, Москва, ул. Правды, 24, стр. 2 (свидетельства №612011, приоритет от 19.05.2016, №550875, приоритет от 14.10.2013), в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- с товарным знаком (знаком обслуживания) «ДОВЕРИЕ», зарегистрированным на имя АО «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие», 121151, Москва, муниципальный округ Дорогомилово, вн.тер.г., наб. Тараса Шевченко, д. 23А, помещ. I, ком. 19 (свидетельство №374919, пр. от 10.09.2007 – срок действия регистрации продлен до 10.09.2027), в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания для всех заявленных услуг 35, 36, 41 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1477 Кодекса, пункта 1, пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и приводит следующие доводы.

- заявленное обозначение представляет собой оригинальную композицию, обладающую различительной способностью,

- логика включения и пространственное расположение всех элементов, смысловая нагрузка каждого элемента, форма заявленного обозначения – все указывает на единство и неделимость композиции и неразрывную связь элементов заявленного обозначения,

- заявленное обозначение характеризуется определенной структурой, в логику которой гармонично «вписываются» словосочетания, слова и цифры, схематично отражающие полный цикл переговорного процесса, его стадии, этапы, различные тактики поведения, что свидетельствует о неразрывной

взаимосвязи всех элементов и способствует запоминаемости и узнаваемости потребителями,

- включенные в состав циферблата слова являются схематичной «подсказкой» конкретной модели поведения,

- включенные в состав заявленного обозначения цифры являются неотъемлемой частью циферблата и неразрывно связаны с ним,

- именно на изображении циферблата с огибающими его цветными стрелками концентрируется основное внимание, слова, включенные в заявленное обозначение, не занимают доминирующего положения, но имеют равнозначное положение,

- наличие или отсутствие грамматической связи между отдельными элементами, включенными в заявленное обозначение, не влияют на способность обозначения выполнять его основную индивидуализирующую функцию, наоборот, придают ему оригинальность, запоминаемость и узнаваемость,

- достаточно большому количеству «сложных, многокомпонентных» обозначений, состоящих из различных элементов, неоднократно предоставлялась правовая охрана,

- заявитель не был обязан предоставлять сведения, доказывающие приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате его использования,

- словесный элемент «Доверие» не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками, правообладатели противопоставленных знаков фактически осуществляют деятельность, которая неоднородна деятельности заявителя,

- срок действия противопоставленного знака по свидетельству №550875 истек 14.10.2023 г., таким образом, он не должен приниматься во внимание при сравнении обозначений,

- экспертиза сравнила составной элемент заявленного обозначения с составными элементами противопоставленных товарных знаков по

свидетельствам №612011, №374919, что не указывает на наличие оснований для применения пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 36 и 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.12.2022) поступления заявки №2022790163 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям 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.

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;

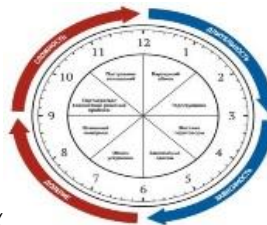
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

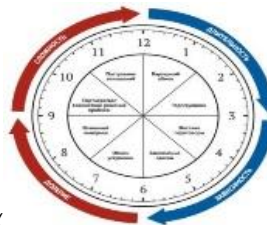
Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

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 словесные элементы «ДЛИТЕЛЬНОСТЬ», «ЗАВИСИМОСТЬ», «ДОВЕРИЕ», «СЛОЖНОСТЬ», «Бартерный обмен», «Торг/аукцион», «Жесткие переговоры», «Заключение сделки», «Обмен уступками», «Взаимный выигрыш», «Партнёрство/Совместное решение проблем», «Построение отношений», выполненных стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита, простые цифры и числа «1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, а также изобразительный элемент в виде стилизованного изображения циферблата. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 36, 41 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 как не обладающего различительной способностью ввиду сложности для восприятия входящих в его состав элементов показал следующее.

По мнению заявителя, комбинация всех элементов гармонична и представляет собой единую законченную композицию.

Коллегия отмечает, что товарный знак - это средство индивидуализации товара или услуг, которое облегчает опознание и запоминание товара/услуги, указывает на происхождение товара и может нести информацию о нем, стимулирует желание купить.

Потребители идентифицируют изделия по произношению слов или по словесному описанию изображений, выбранных в качестве товарных знаков.

Для покупателя гораздо легче произнести напечатанный словесный знак, чем выразить словами изображение.

В рассматриваемом случае заявленное обозначение перегружено словесными элементами, трудно запоминаемо и слишком сложное для восприятия, что приводит к размытию образа обозначения в целом.

Из представленных заявителем материалов следует, что заявленное обозначение по сути представляет собой некую совокупность информации о деятельности компании, представленную в схематичной форме в виде разделенного на сектора циферблата, где указанные слова и цифры, изобразительные элементы являются некой подсказкой конкретной модели поведения в процессе ведения переговоров в определенном моменте времени, как, например, построение взаимоотношений, выстраивание долгосрочных отношений, достижение краткосрочного результата и т.п.


В силу вышеизложенного заявленное обозначение не способно выполнять основную функцию товарного знака (знака обслуживания) – индивидуализировать товар или услугу (пункт 1 статьи 1477 Кодекса), то есть ассоциировать услуги с конкретным лицом их оказывающим, выделяя его из массы других, следовательно, коллегия соглашается с выводом экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2022790163 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса в связи с

наличием знаков [1] « Доверие» по свидетельству №934302, [2] « Москва» по

свидетельству №612011, [3] « Доверие Москва» по свидетельству №550875, [4]

« ДОВЕРИЕ» по свидетельству №374919 в отношении услуг 35, 36, 41 классов МКТУ.

Прежде всего, коллегией был учтен тот факт, что по противопоставленному товарному знаку [3] срок действия правовой охраны истек 14.10.2023г. и не был продлен правообладателем в установленный срок, ввиду чего далее не учитывается коллегией в качестве противопоставления.

Между тем, следует иметь ввиду особенности применения нормы права, на которую ссылается экспертиза.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку (обозначению), представляющему собой обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лиц. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент. В составе заявленного обозначения элементы «ДЛИТЕЛЬНОСТЬ», «ЗАВИСИМОСТЬ», «ДОВЕРИЕ», «СЛОЖНОСТЬ» выполнены стандартным шрифтом, расположены в пространстве обозначения отдельно и семантически не связаны друг с другом, а также с иными доминирующими элементами заявленного обозначения. Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой слово «Доверие», выполненное буквами русского алфавита одинаковым шрифтом.

С учетом вышесказанного коллегия усматривает правовые основания для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе заявленного обозначения элемент «Доверие» расположен отдельно от других словесных элементов и не образует устойчивого словосочетания с другими элементами обозначения. Таким образом, элементы «ДЛИТЕЛЬНОСТЬ», «ЗАВИСИМОСТЬ», «ДОВЕРИЕ», «СЛОЖНОСТЬ» квалифицируются коллегией как самостоятельные и независимые элементы

обозначения, сходство которых с товарным знаком [1] приводит к его противоречию требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Действительно, слово «ДОВЕРИЕ», представляющее собой товарный знак [1], имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в состав заявленного обозначения.

Анализ однородности сравниваемых услуг 35 классов МКТУ показал следующее.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ, а именно: *консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по вопросам создания и ведения бизнеса; консультации по вопросам ведения переговоров; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса, в том числе, связанные с коммерческим планированием; консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления; бизнес-консультационные услуги, связанные с работой компании; консультационные услуги в области бизнес-стратегий; специализированные услуги управленческого консалтинга в области переговоров*, относящиеся к категории бизнес-услуг совпадают с такими услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] как: «бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; помощь в управлении бизнесом; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; услуги консультационные по управлению бизнесом и т.д.».

Таким образом, сравниваемые услуги 35 класса МКТУ представляют собой услуги в области бизнеса, соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Однородность сравниваемых услуг заявителем не оспаривается.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], а также однородность испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ соответствующим услугам

противопоставленного товарного знака [1], их следует признать сходными до степени смешения.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении противопоставленных товарных знаков [2, 4] коллегия отмечает следующее.

Сравнительный анализ показал, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ДОВЕРИЕ» не является сходным до степени смешения со товарными знаками [2, 4] по следующим причинам.

Данные обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный элемент «ДОВЕРИЕ». Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о наличии вероятности их смешения.

Данный вывод основывается на том, что в противопоставленном товарном знаке [2] присутствует словесный элемент «Москва», тем самым, увеличивая звуковой ряд словесной части анализируемого товарного знака, а также изобразительный элемент. При этом, важным является факт расположения графического элемента и словесного элемента «Москва», выполненного значительно большим шрифтом по сравнению со словесным элементом «Доверие», в начальной позиции в знаке. То есть, именно на данных элементах акцентируется внимание потребителя.

Коллегия полагает, что дополнение к словесному элементу «Доверие» словесного элемента «Москва» существенно влияет на вывод о звуковом различии сравниваемых обозначений в целом, ввиду различной фонетической длины, разного количества слов и слогов.

Кроме того, добавление к слову «Доверие» словесного элемента «Москва» существенным образом сказывается на смысловом восприятии обозначений потребителями, что позволяет различать их.

Сравниваемые обозначения различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения, что производит разное общее зрительное впечатление при восприятии сравниваемых обозначений в целом.

В противопоставленном товарном знаке [4] словесный элемент «ДОВЕРИЕ», занимающий значительное место по площади, совпадает со словесным элементом «ДОВЕРИЕ» заявленного обозначения, что свидетельствует о наличии некой степени сходства.

Вместе с тем, в товарном знаке [4], кроме словесного элемента «ДОВЕРИЕ», присутствуют словесные элементы «ОРЕНБУРГСКИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД», а также изобразительный элемент. В этой связи наличие данных словесных элементов в знаке существенным образом влияет на вывод о звуковом различии сравниваемых обозначений в целом, ввиду прежде всего значительного увеличения звукового ряда словесной части товарного знака [4]. Присутствие изобразительного элемента и отличия в композиционном построении знаков также приводят к разному общему зрительному впечатлению при восприятии сравниваемых обозначений.

Таким образом, ввиду наличия существенных фонетических и графических отличий заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [4] коллегия делает вывод, что словесный элемент «ДОВЕРИЕ», входящий в состав заявленного обозначения, не будет восприниматься потребителем в качестве товарного знака другого лица.

В отношении анализа однородности услуг, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций [2, 4], коллегией установлено следующее.

Услуги 36, 41 классов МКТУ заявленного обозначения и услуги 36, 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2, 4], являются однородными, поскольку содержат тождественные формулировки, а также относятся к одним и тем же родовым группам (финансовые услуги, услуги образовательные).

Коллегия отмечает, что при установленном несхождении элемента «ДОВЕРИЕ» с противопоставленными товарными знаками [2, 4], вывод об однородности услуг не повлияет на отсутствие смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса в отношении противопоставленных товарных знаков [2, 4].

Коллегия отмечает, что оценка заявленного обозначения проведена с учетом всех имеющихся мотивов для отказа, а также обстоятельств дела. Таким образом, установленное отсутствие различительной способности заявленного обозначения не исключает применение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, ввиду установленного сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] по свидетельству №934302.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется самостоятельным независимым порядком, а приведенные регистрации товарных знаков не всегда принимаются при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.02.2024, оставить в силе решение Роспатента от 10.10.2023.