

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.12.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЮДИ», город Астрахань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023749024, при этом установила следующее.



Заявленное обозначение «**Местные**» по заявке №2023749024 с приоритетом от 06.06.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 03.09.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023749024 в отношении услуг 38, 42 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 35, 41 классов МКТУ по причине его

несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения оно было признано сходным до степени смешения:

- с товарным знаком [1] « **МЕСТНЫЙ** » зарегистрированным под №559817 с приоритетом от 24.04.2013, на имя Иващенко Максима Витальевича, город Ангарск, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком [2] «  » зарегистрированным под №336310 с приоритетом от 23.12.2005, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Спика», город Красногорск, в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 16, 35, 41 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.12.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 03.09.2024. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком №559817. Сравниваемые обозначения отличаются по фонетическому, семантическому, графическому признаку. Сравниваемые обозначения имеют разное звучание, имеют разный состав букв, имеют разный состав слогов и разное ударение, имеют разное зрительное впечатление;

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком №336310. Сравниваемые обозначения имеют разные виды шрифтов, различаются графическими элементами, различаются цветовым исполнением, имеют разное зрительное впечатление.

В корреспонденции от 25.02.2025 приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №336310.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 03.09.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке №2023749024 в качестве товарного знака в отношении всех указанных в первоначальных материалах заявки товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (06.06.2023) заявки №2023749024 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может

явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение « **Местные**», включающее словесные элементы

«МЕСТНЫЕ» и «М», выполненные буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023749024 испрашивается в белом, темно-синем, фиолетовом, сиреневом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак « **МЕСТНЫЙ** » [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными русскими буквами. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак « » [2] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент "МЕСТНЫЕ", выполненный буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого, салатового, зелёного цветов в отношении товаров и услуг 09, 16, 20, 21, 25, 35, 41 классов МКТУ.

Основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] является словесный элемент "МЕСТНЫЕ", который и несет основную индивидуализирующую функцию.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными, поскольку включают в свой состав в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) фонетически и семантически тождественный словесный элемент «МЕСТНЫЕ» (см. <https://gramota.ru/meta/mestnyy>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/858950>).

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и

противопоставленного товарного знака [1] показал, что в их состав входят сходные фонетически и семантически слова «МЕСТНЫЕ» - «МЕСТНЫЙ», которые имеют одинаковое количество букв/звуков, слов, одинаковый состав согласных и весьма близкий состав гласных (отличие составляет одна конечная буква/звук (окончание слов), которая не оказывает решающего влияния на восприятие этих слов в целом).

Заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] хоть и имеют графические отличия, при этом выполнены буквами одного алфавита - русского, что сближает их графически.

С точки зрения графического критерия сходства заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] имеют некоторые визуальные различия, которые имеют второстепенное значение ввиду превалирования фонетического и семантического сходства.

Сравнительный анализ однородности заявленных услуг 35 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], показал следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; администрирование программ лояльности потребителей; анализ себестоимости; аренда кассовых аппаратов; 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; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; 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 связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; 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 и проведение коммерческих мероприятий; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск клиентов для третьих лиц; поиск спонсора; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг;

предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; пресс-службы; проведение аукционов; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; 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 маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; расклейка афиши; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; 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 корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; 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 компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги агентства по коммерческой информации; услуги агентства по трудоустройству; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги коммерческого посредничества; услуги конкурентной разведки; услуги консультационные для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по вырезке новостей; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги рекламного

агентства; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телемаркетинга; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность интернет-магазинов по продаже товаров; составление рекламных материалов; выпуск рекламных листков; услуги копирайтеров; реклама в печатных изданиях; услуги по лифлетингу; предоставление манекенов для рекламы; аромабрендинг; вендинг; проведение промоакций; проведение дегустаций в рекламных и коммерческих целях»; сэмплинг; услуги мерчендайзеров; составление рейтингов всех видов промышленной собственности; услуги по анализу и прогнозу развития конъюнктуры рынка; услуги по подготовке маркетинговых инноваций; опросы социологические; услуги по анализу эффективности рекламы; услуги по исследованию покупательских предпочтений; ведение делопроизводства; ведение личной корреспонденции; услуги ресечеров; аудит деятельности предприятия; услуги бизнес – инкубаторов; организация торгово-закупочной деятельности; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги рекламные и маркетинговые, предоставляемые посредством ведения блога» однородны услугам 35 класса МКТУ «организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; маркетинг; распространение образцов; услуги по сравнению цен; обзоры печати; распространение рекламных материалов; услуги в области общественных отношений; поиск поручителей; запись сообщений; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; телемаркетинг; обновление рекламных материалов; реклама почтой; сбор информации в компьютерных базах

данных; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; исследования конъюнктурные; радиореклама; консультации по управлению персоналом; агентства по коммерческой информации; исследования в области бизнеса; редактирование рекламных текстов; обработка текста; макетирование рекламы; ведение бухгалтерских документов; прокат офисного оборудования и аппаратов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; тестирование психологическое при подборе персонала; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; информация деловая; службы консультационные по управлению бизнесом; ведение автоматизированных баз данных; выписка счетов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; систематизация информации в компьютерных базах данных; оформление витрин; репродуцирование документов; рассылка рекламных материалов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; изучение общественного мнения; аренда площадей для размещения рекламы; расклейка афиши; прокат фотокопировального оборудования; составление рекламных рубрик в газете; производство рекламных фильмов; агентства рекламные; продвижение товаров для третьих лиц; услуги фотокопирования; помошь в управлении бизнесом; оценка коммерческой деятельности; сведения о деловых операциях; продажа аукционная; исследования маркетинговые; реклама; изучение рынка; прокат рекламных материалов; консультации по организации бизнеса; реклама телевизионная; аудит; агентства по импорту-экспорту; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; составление налоговых деклараций; управление гостиничным бизнесом; прогнозирование экономическое; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; комплектование штата сотрудников; услуги секретарей; менеджмент в области творческого бизнеса; организация подписки на газеты для третьих лиц; консультации по управлению бизнесом; бюро по найму; сбор и

предоставление статистических данных; демонстрация товаров; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; публикация рекламных текстов; деловая экспертиза; составление отчетов о счетах; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; реклама интерактивная в компьютерной сети; анализ себестоимости; организация показов мод в рекламных целях; прокат торговых автоматов; реклама наружная; менеджмент спортивный; консультации профессиональные в области бизнеса; управление процессами обработки заказов товаров; подготовка платежных документов» противопоставленного товарного знака [1]. Сопоставительный анализ данных услуг показал наличие однородности, которая обусловлена либо их полным совпадением, либо отнесением сопоставляемых услуг к одной области деятельности, сравниваемые услуги соотносятся друг с другом как род-вид ("услуги в области рекламы и бизнеса, услуги по продвижению товаров и услуг, услуги по исследованию рынка и общественного мнения, услуги конторские и секретарские, услуги в области бухгалтерского учета, услуги кадровые, услуги информационно-справочные, услуги по аренде торгового и офисного оборудования, услуги посреднические"), являются взаимодополняемыми, имеют одинаковое назначение, круг потребителей.

Анализ перечней товаров и услуг 09, 16, 35, 41 классов МКТУ противопоставленной регистрации по свидетельству №336310 и товаров и услуг 09, 16, 35, 41 классов МКТУ заявленного обозначения свидетельствует об их однородности, что правомерно было отмечено экспертизой.

Следует отметить, что однородность товаров и услуг заявителем не оспаривалась.

Вместе тем, заявителем в возражении указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено

письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №336310 на регистрацию товарного знака по заявке №2023749024 в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 41 классов МКТУ.

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

Согласно требованиям законодательства, 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:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «  Местные » и противопоставленный



знак [2] «  » не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный знак не является коллективным и общеизвестным, кроме того коллегия не имеет сведений о его широкой известности.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное

письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Тем не менее, указанное обстоятельство позволяет зарегистрировать товарный знак по заявке №2023749024 только в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 41 классов МКТУ, поскольку также противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №559817 заявителем не преодолено, следовательно, товарный знак по заявке №2023749024 не может быть зарегистрирован в полном объеме испрашиваемого перечня услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.12.2024, изменить решение Роспатента от 03.09.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023749024.