

**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 19.12.2023 возражение Труфанова Игоря Вячеславовича, г. Краснодар (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022734972, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение « Серьёзное дело» по заявке № 2022734972 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 30.05.2022 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «темно-серый, желтый».

Решение Роспатента от 30.05.2023 о государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим. Заявленное обозначение (1) в отношении однородных услуг 36, 42 классов МКТУ сходно до степени смешения с товарным знаком « Айнедвижимость www.inedvizhimost.ru» (2), зарегистрированным ранее на ООО «ГБ», 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, 67, пом. 1 - 1А, свидетельство № 768842, приоритет от 14.01.2020 г. Элементы «www.», «.ru» - неохраняемые элементы в составе товарного знака по свидетельству № 768842. Экспертизой также приведены доводы в отношении сходства сравниваемых обозначений, однородности сопоставляемых услуг, а также

доводы в части охранных способностей изобразительного элемента в виде пятиугольника желтого цвета и его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 19.12.2023, а также последующих дополнениях к нему заявителем приведены следующие доводы:

- сравниваемые обозначения имеют разное зрительное впечатление, не сходны до степени смешения, имеют графические различия, а также фонетические, семантические различия ввиду несовпадающих словесных элементов («Серьезное дело» и «Айнедвижимость»). Заявителем приведены данные словарей в отношении значения указанных словесных элементов;
- в возражении приведены выдержки из действующего законодательства;
- изобразительный элемент заявленного обозначения (1) является неохранимым элементом, поскольку представляет собой простую геометрическую фигуру и часто используется разными предпринимателями в гражданском обороте (приведены ссылки на Яндекс-картинки);
- наличие в заявлении обозначении (1) доминирующего словесного элемента в первую очередь привлекает потребителей;
- заявленное обозначение (1) и противопоставленный товарный знак (2) не ассоциируются друг с другом в целом, возможность введения в заблуждение и вероятность их смешения отсутствуют;
- заявитель просит учесть представленное полное и безотзывное письмо-согласие от правообладателя вышеуказанного противопоставленного товарного знака (2) в отношении заявленных в отношении однородных услуг 36, 42 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента о государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022734972 в отношении всего заявленного перечня услуг 36, 37, 42 классов МКТУ с включением изобразительного элемента в виде пятиугольника желтого цвета в качестве неохранимого элемента.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- решение Роспатента от 30.05.2023 г. – (3);
- копия и оригинал письма-согласия – (4).

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 19.12.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (30.05.2022) заявки № 2022734972 правовая база для оценки охранных способностей обозначения (1) включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 г. (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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркованных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты

социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 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 43 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных 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 настоящем пункте, 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).

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.

Заявленное обозначение « Серьёзное дело» по заявке

№ 2022734972 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Серьезное дело» и изобразительного элемента в виде пятиугольника. Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в отношении заявленного перечня услуг 36, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «темно-серый, желтый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения (1) для услуг 36, 42 классов МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет товарного знака:

« Айнедвижимость www.inedvizhmost.ru» (2), правообладателем которого является: ООО «ГБ», 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, 67, пом. 1 - 1А, свидетельство № 768842, приоритет от 14.01.2020 г. Элементы «www.», «.ru» - неохраняемые элементы.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем вышеуказанного товарного знака (2) было выражено безотзывное и бессрочное согласие на регистрацию на территории Российской Федерации заявленного обозначения (1) по заявке № 2022734972 на имя заявителя в отношении заявленных услуг 36, 42 классов МКТУ, что подтверждается представленным письмом-согласием (4).

Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака (2) в гражданском обороте на российском потребительском рынке услуг. В распоряжении коллегии отсутствуют документы, свидетельствующие о фактическом введении потребителей в заблуждение.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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.

В связи с указанным, коллегия считает необходимым отметить следующее. Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются отличия, как фонетического (разные словесные элементы «Серьезное дело» и «Айнедвижимость», наличие неохраняемых элементов «www.», «.ru» в составе противопоставленного знака (2)), так и графического характера (в заявлении обозначении (1) изобразительный элемент в виде пятиугольника более заострен, чем изобразительный элемент в противопоставлении (2)), что обуславливает разное зрительное впечатление. Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленного товарного знака (2), связанном с предшествующими знаниями об исследуемых услугах. В связи с чем, государственная регистрация товарного знака по заявке № 2022734972 в отношении заявленного перечня услуг 36, 42 классов МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия (4)) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения (1) не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всего заявленного перечня услуг 36, 42 классов МКТУ.

В отношении довода заявителя о неохраноспособности изобразительного элемента заявленного обозначения (1) коллегия отмечает следующее. Изобразительный элемент в виде пятиугольника представляет собой стилизованный желтый пятиугольник с четырьмя скругленными углами и вытянутым кверху острым углом, является охраняемым и соответствует критериям охраноспособности, указанным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. В распоряжении коллегии отсутствует информация о том, что данный изобразительный элемент широко использовался в области деятельности заявителя разными лицами на дату подачи заявки. При этом следует отметить, что в решении Роспатента от 30.05.2023 экспертизой основание по пункту 1 статьи 1483 Кодекса к заявленному обозначению (1) не применялось. Как указывалось выше, основанием для отказа в регистрации заявленного

обозначения (1) в качестве товарного знака в отношении услуг 36, 42 классов МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, которое было преодолено путем предоставления вышеуказанного письма-согласия (4).

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.12.2023, изменить решение Роспатента от 30.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022734972.**