

**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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 14.07.2023 возражение Общества с ограниченной ответственностью «АК 2020» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2021764298, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2021764298 заявлено 04.10.2021 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 37, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.09.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021764298 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 37, 45 классов МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака для заявленных товаров и услуг 09, 37, 45 классов МКТУ послужил вывод о его несоответствии требованиям пункта 1, пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что входящие в состав заявленного обозначения буквы «ДВ» не обладают различительной способностью, поскольку не имеют характерного (оригинального) графического исполнения, являются неохраняемыми, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО» в отношении товаров и услуг 09, 37 (а именно: обслуживание техническое и ремонт комнат сейфов; ремонт замков с секретом; ремонт и техническое обслуживание сейфов; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации), 45 (а именно: агентства по организации ночной охраны; аренда сейфов; возвращение найденных предметов; досмотр багажа; консультации по вопросам физической охраны; контроль систем охранной сигнализации; открывание замков с секретом; поиск пропавших людей; присмотр за детьми; присмотр за домашними животными; проверка состояния безопасности предприятий; прокат сигнализаторов пожара; сбор информации о физических лицах; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; услуги консьержей; услуги охраны; услуги по определению местоположения украденного; услуги спасателей на воде; услуги телохранителей) в целом не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой видовое наименование организации, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение со словесным элементом «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО» в отношении другой части заявленных услуг 37, 45 классов МКТУ, не может быть зарегистрировано, поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения услуг в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Одновременно с этим заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с обозначением «РЕАЛ оператор связи» заявленного под №2021748569, с датой приоритета от 03.08.2021г. на имя Общество с ограниченной ответственностью «НИЖНЕВОЛЖСКИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ

РЕАЛ», 414000, Астраханская 3 область, г. Астрахань, ул. Кирова, 47, в отношении услуг 45 класса МКТУ, однородных услугам 45 класса МКТУ;

- с серией товарных знаков «РЕАЛ» «REAL», зарегистрированными под №461445, с датой приоритета от 24.02.2010г, №402600, №402601 с датой приоритета от 05.08.2003г, международная регистрация №1119214 с датой конвенционного приоритета от 26.10.2010г, международная регистрация №869043/А, с датой конвенционного приоритета от 21.10.2004г., международная регистрация №778866, с датой приоритета от 20.03.2002г на имя реал ГмбХ, Метро-Штрассе 1, 40235 Дюссельдорф, Германия, в отношении товаров и услуг 09, 37, 45 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 37, 45 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается наличие сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №461445, №402600 и №402601, а также по международным регистрациям №1119214, №869043А, №778866, а указывается на наличие письменного согласия (далее – письмо-согласие) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021764298 от правообладателя компании «real GmbH» противопоставленных товарных знаков №461445, №402600 и №402601, а также международных регистраций №1119214, №869043А, №778866. Оригинал письма-согласия от «real GmbH» представлен заявителем на заседании коллегии 24.08.2023.

Также заявитель обращает внимание, что по противопоставленной заявке №2021748569 «Реал оператор связи» 14.10.2022 вынесено решение об отказе в регистрации.

Кроме того, заявитель выражает согласие относительно исключения из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО» и букв «ДВ» в отношении всего перечня товаров и услуг.

Принимая во внимание семантическое значение словесного элемента «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО», заявитель ограничил заявленный перечень услуг 45 класса до следующих позиций: «агентства по организации ночной охраны; аренда сейфов; возвращение найденных предметов; досмотр багажа; консультации по

вопросам физической охраны; контроль систем охранной сигнализации; открывание замков с секретом; поиск пропавших людей; присмотр за детьми; присмотр за домашними животными; проверка состояния безопасности предприятий; прокат огнетушителей; прокат сигнализаторов пожара; сбор информации о физических лицах; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; услуги консьержей; услуги охраны; услуги по определению местоположения украденного; услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев; услуги спасателей на воде; услуги телохранителей».

В силу изложенного заявитель полагает, что применение к заявленному обозначению норм пункта 3, пункта 6 статьи 1483 Кодекса должно быть снято, ввиду чего просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021764298 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 37 классов и скорректированного перечня услуг 45 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (04.10.2021) поступления заявки №2021764298 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение); противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 пунктах 42 и 43 Правил, 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.

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).



Комбинированное обозначение «» по заявке №2021764298 с приоритетом от 04.10.2021 включает в свой состав буквы «ДВ», а также словесные элементы «РЕАЛ СЕКЬЮРИТИ», «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО», выполненные буквами кириллического алфавита белого цвета, и графического элемента в виде стилизованного изображения щита. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 37, 45 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящие в состав заявленного обозначения буквы «ДВ» не обладают различительной способностью, поскольку не имеют характерного (оригинального) графического исполнения, являются неохраняемыми, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО» в отношении товаров 09 класса и части услуг 37, 45 классов МКТУ не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой видовое наименование организации, ввиду чего является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в отношении другой части заявленных услуг 37, 45 классов МКТУ не может быть зарегистрировано, поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения услуг в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выражает согласие с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО» и букв «ДВ» в отношении всего перечня товаров и услуг 09, 37, 45 классов МКТУ.

Для преодоления мотивов отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса в части услуг 37, 45 классов МКТУ, заявитель ограничил перечень услуг 45 класса МКТУ до следующих позиций: *«агентства по организации ночной охраны; аренда сейфов; возвращение найденных предметов; досмотр багажа; консультации по вопросам физической охраны; контроль систем охранной сигнализации; открывание замков с секретом; поиск пропавших людей; присмотр за детьми; присмотр за домашними животными; проверка состояния безопасности предприятий; прокат огнетушителей; прокат сигнализаторов пожара; сбор информации о физических лицах; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; услуги консьержей; услуги охраны; услуги по определению местоположения украденного; услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев; услуги спасателей на воде; услуги телохранителей».*

По мнению заявителя, озвученному на коллегии, позиция услуг 37 класса «обслуживание техническое транспортных средств» и позиции услуг 45 класса МКТУ «услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев; прокат огнетушителей», дополненные к перечню, указанному экспертизой в решении, также могут относиться к деятельности охранных агентств или быть с ней связанной, что, таким образом, исключает введение потребителя в заблуждение относительно назначения услуг.

Проанализировав представленный сокращенный перечень услуг 45 класса МКТУ и перечень услуг 45 класса МКТУ, в отношении которого, по мнению экспертизы, словесные элементы «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО» являются описательными, ввиду указания на видовое наименование предприятия, а именно: *«агентства по организации ночной охраны; аренда сейфов; возвращение найденных предметов; досмотр багажа; консультации по вопросам физической охраны; контроль систем охранной сигнализации; открывание замков с секретом; поиск пропавших людей; присмотр за детьми; присмотр за домашними животными; проверка состояния безопасности предприятий; прокат сигнализаторов пожара;*

*сбор информации о физических лицах; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; услуги консьержей; услуги охраны; услуги по определению местоположения украденного; услуги спасателей на воде; услуги телохранителей»,* коллегия пришла к следующему выводу.

Позиции *«услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев; прокат огнетушителей»* также могут относиться к деятельности охранных агентств, поскольку услуги по охране домов зачастую сопровождаются присутствием охранных служб в охраняемых домах на постоянной основе, особенно в периоды отсутствия владельцев домов с целью поддержания порядка, сохранности имущества и безопасности, включая, в том числе, пожарную безопасность. Ввиду чего позицию *«прокат огнетушителей»* коллегия также посчитала возможным отнести к услугам, сопутствующим охранной деятельности.

В отношении позиции 37 класса *«обслуживание техническое транспортных средств»* коллегия отмечает, что обслуживание техническое транспортных средств, как правило, включает комплексную проверку, диагностику технического состояния машины и ее исправности, что влечет за собой работу специалистов в данной области, имеющих определенные технические знания и опыт устранения неисправностей. Такая деятельность осуществляется в специализированных местах как техцентры, автоцентры, автосервисы и т.д. Таким образом, позиция *«обслуживание техническое транспортных средств»* не может быть отнесена к категории, сопутствующей работе охранного агентства, ввиду различного вида деятельности и назначения. Следовательно, в данной части обозначение по заявке №2021764298 способно вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное коллегия считает, что в отношении части услуг 37 класса, а именно: *«обслуживание техническое и ремонт комнат сейфов; ремонт замков с секретом; ремонт и техническое обслуживание сейфов; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации»* и сокращенного перечня услуг 45 класса МКТУ, представленного заявителем, а именно: *«агентства по организации ночной охраны; аренда сейфов;*

возвращение найденных предметов; досмотр багажа; консультации по вопросам физической охраны; контроль систем охранной сигнализации; открывание замков с секретом; поиск пропавших людей; присмотр за детьми; присмотр за домашними животными; проверка состояния безопасности предприятий; прокат огнетушителей; прокат сигнализаторов пожара; сбор информации о физических лицах; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; услуги консьержей; услуги охраны; услуги по определению местоположения украденного; услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев; услуги спасателей на воде; услуги телохранителей» словесные элементы «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО» не будут вводить потребителя в заблуждение относительно назначения услуг, ввиду чего коллегия делает вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

Противопоставленные комбинированные товарные знаки [1] «» по свидетельству №461445, [2] «» по свидетельству №402600, [3] «» по свидетельству №402601, [4] «» международная регистрация №1119214, [5] «» международная регистрация №869043А, [6] «» международная регистрация №778866 включают словесные элементы «REAL», «PEAL», выполненные буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 09, 37, 45 классов МКТУ.

Ввиду того, что по противопоставленной заявке № 2021748569 «Реал оператор связи» 14.10.2022 вынесено решение об отказе в регистрации, указанное обозначение далее не учитывается в качестве противопоставления.



Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения «» и противопоставленных товарных знаков [1-6], а также однородность товаров и услуг 09, 37, 45 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: «real GmbH» - правообладатель товарных знаков [1-6] предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021764298 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АК 2020» для всех заявленных товаров и услуг 09, 37, 45 классов МКТУ.

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 этой связи 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. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, сравниваемые обозначения «» и [1]«», [2]«», [3]«», [4]«», [5]«», [6]«» не тождественны. Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №461445, №402600, №402601 [1-3] и международным регистрациям №1119214, №869043А, №778866 [4-6] не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-3] по свидетельствам №461445, №402600, №402601 и международным регистрациям [4-6] №1119214, №869043А, №778866 для всех товаров и услуг 09, 37, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2021764298, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака «» для товаров 09 класса и части услуг 37 класса МКТУ (*обслуживание техническое и ремонт комнат сейфов; ремонт замков с секретом; ремонт и техническое обслуживание сейфов; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации*), а также сокращенного перечня услуг 45 классов МКТУ (*агентства по организации ночной охраны; аренда сейфов; возвращение найденных предметов; досмотр багажа; консультации по вопросам физической охраны; контроль систем охранной сигнализации; открывание замков с секретом; поиск пропавших людей; присмотр за детьми; присмотр за домашними животными; проверка состояния безопасности предприятий; прокат огнетушителей; прокат сигнализаторов пожара; сбор информации о физических лицах; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; услуги консьержей; услуги охраны; услуги по определению местоположения украденного; услуги по проживанию в доме в*

*отсутствие хозяев; услуги спасателей на воде; услуги телохранителей*), основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №202164298 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 14.07.2023, отменить решение Роспатента от 20.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021764298.**