

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.12.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Олейник Марией Александровной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022792248, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2022792248, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.12.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 39 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 01.09.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для испрашиваемых услуг 39 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанной части заявленного перечня ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №670971 с приоритетом от 10.05.2017, зарегистрированным на имя ООО «Своё такси», 190031, Санкт-Петербург, Московский пр-кт, 2/6, литер А, в отношении услуг 39 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 39 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ТАКСИ», является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 13.12.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 01.09.2023.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- при проведении экспертизы не учтено наличие в составе заявленного обозначения изобразительного элемента (изображение головы льва с оскалом и развивающейся гривой, на заднем фоне головы льва размещено стилизованное изображение рыцарского щита), который занимает значительную часть общей площади заявленного обозначения, формируя визуальное восприятие средним потребителем;

- именно изобразительный элемент является первым элементом, который воспримет потребитель при прочтении обозначения слева на право, и на основании которого будет делать выводы о принадлежности данного обозначения определенному поставщику услуг;

- с учетом неохраноспособности словесного элемента «ТАКСИ» в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке по свидетельству №67097,

сравнение обозначений на предмет сходства должно производиться преимущественно по словесным элементам «СВОЁ» и «СВОИ»;



- разница в порядке слов в заявленном обозначении «» и

товарном знаке «» по свидетельству №670971 создает различное фонетическое звучание обозначений в целом;

- кроме того, буква «Ё» в конце слова «СВОЁ» в товарном знаке по свидетельству №670971 имеет явно выраженное звучание, отличное от заявленного в обозначении;

- словесный элемент «СВОЁ», используемый в товарном знаке по свидетельству №670971, имеет смысловое значение «принадлежность к кому-либо, чему-либо»;

- словесный элемент «СВОИ» заявленного обозначения имеет смысловое значение «не чужой; тот, кому можно доверять; принадлежность к доверенному кругу лиц»;

- разный порядок слов в словосочетании со словом «ТАКСИ» наделяет слова «СВОЁ» и «СВОИ» различным смысловым значением;

- таким образом, смысловое значение заявленного обозначения отличается от словесного элемента противопоставленного товарного знака обслуживания и рядовому потребителю, владеющему русским языком, эта разница в смыслах очевидна без дополнительной аргументации/информации;

- за счет наличия в заявленном обозначении стилизованного изображения головы льва с оскалом и развивающейся гривой, а также за счет различного графического исполнения словесных элементов, сравниваемые обозначения имеют принципиально различное общее зрительное впечатление.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.09.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг 39 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (16.12.2022) заявки №2022792248 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве

товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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 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).

Обозначение по заявке №2022792248 представляет собой комбинированное



обозначение «  », включающее словесные элементы «ТАКСИ» и «СВОИ» расположенные на двух строках друг под другом. Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета с

контурами белого и черного цвета. Слева от словесных элементов размещено стилизованное изображение головы льва с раскрытой пастью. Изображение льва наложено на стилизованное изображение щита. Все обозначение выполнено в чёрно-белом цветовом сочетании.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 39 класса МКТУ *«аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование в случае повреждения транспортных средств; логистика транспортная; обслуживание автостоянок; организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; организация перевозок по туристическим маршрутам; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; посредничество при перевозках; предоставление информации о движении транспорта; предоставление информации по вопросам перевозок; прокат автомобилей; прокат транспортных средств; сопровождение путешественников; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги каршеринга; услуги такси; услуги транспортные; услуги транспортные для экскурсий»*.

Словесный элемент «ТАКСИ» ((франц. taxi) автомобиль, используемый для перевозки пассажиров и грузов с оплатой проезда обычно по таксометру. Маршрутные такси осуществляют перевозки по определенным линиям, см. Большой Энциклопедический словарь, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/287274>) является элементом, характеризующим испрашиваемые услуги с точки зрения их вида и назначения, то есть относится к элементам, не обладающим различительной способностью согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель указал элемент «ТАКСИ» в качестве неохраняемого элемента при подаче заявке и не оспаривает выводы экспертизы о неохраноспособном характере данного элемента в возражении.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению

противопоставлен комбинированный товарный знак «  » по

свидетельству №670971, включающий размещенные на двух строках друг под другом слова «СВОЁ» и «ТАКСИ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Общим фоном для словесных элементов является прямоугольник желтого цвета. Слово «СВОЁ» выполнено желтым цветом на фоне прямоугольника черного цвета. Слово «ТАКСИ» выполнено черным цветом.

Товарный знак по свидетельству №670971 зарегистрирован в сочетании черного и желтого цветов с указанием словесного элемента «ТАКСИ» в качестве неохраняемого элемента.

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

Необходимо отметить, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.



В заявленном обозначении « ТАКСИ СВОИ» и товарном знаке «» по свидетельству №670971 именно словесные элементы визуально доминируют и акцентируют на себе основное внимание потребителя за счет возможности их прочтения/запоминания.

Сравниваемые словесные элементы «ТАКСИ СВОИ» и «СВОЁ ТАКСИ» включают тождественный с точки зрения фонетики и семантики словесный элемент «ТАКСИ» и словесные элементы «СВОИ»/«СВОЁ», которые отличаются только одним последним звуком/буквой. Таким образом, в сопоставляемых словесных элементах в совокупности совпадает большая часть букв/звуков, что приводит к сходному фонетическому восприятию сравниваемых словесных элементов в целом.

Слова «СВОИ»/«СВОЁ» имеют сходное смысловое значение, поскольку представляют собой различные формы одного и того же притяжательного местоимения (СВОЙ).

Притяжательные местоимения - разряд личных местоимений, указывающих на признаки предметов по их принадлежности к участникам речи: мой, твой, их, его,

её, свой (см. Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/5311/притяжательные).

СВОЙ, своего, муж.; жен. своя, своей; ср. своё, своего; мн. свои, своих, мест. п. притяж.: 1. Принадлежащий себе, имеющий отношение к себе. *Любить свою Родину. Сделать что-нибудь своими руками.* 2. Собственный, составляющий чьё-нибудь личное достояние. *У них свой дом. Надел не свое пальто.* 3. Своеобразный, свойственный только чему-нибудь одному, данному. *В этой музыке есть своя прелесть.* 4. Подходящий, свойственный чему-нибудь, предназначенный именно для данного обстоятельства, предмета. *Всему своё время.* 5. Родной или связанный близкими отношениями, совместной деятельностью. *В кругу своих.* 6. своё, своего, ср. То, что принадлежит, свойственно или присуще кому-чему-нибудь. *Свое и чужое. Добиться своего,* см. Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278679>.

Изложенные смысловые значения позволяют заключить, что в целом заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №670971 способны породить сходные смысловые ассоциации, связанные с личной принадлежностью такси (в заявленном обозначении речь идет о нескольких такси (ТАКСИ СВОИ), а противопоставленном товарном знаке – об одном автомобиле (СВОЁ ТАКСИ). Таким образом, в сравниваемых обозначениях прослеживается подобие заложенных идей.

Относительно довода заявителя о том, что заявленное обозначение воспринимается в значении «не чужое такси», «такси, которому можно доверять», коллегия отмечает, что ввиду наличия полисемии у местоимения «СВОЙ», указанный заявителем вариант восприятия заявленного обозначения не является единственным. То есть любое из приведенных выше значений местоимения «СВОЙ» присуще заявленному обозначению (в том числе, и указание на принадлежность себе).

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, однако, эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования в рассматриваемом случае фонетического и семантического

критерия сходства. Дополнительно следует отметить, что общий алфавит словесных элементов, стандартный шрифт и одинаковое расположение словесных элементов (на двух строках друг под другом) усугубляют восприятие знаков сходными.

Таким образом, высокая степень фонетического и семантического сходства словесных элементов сравниваемых обозначений приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком.

По вопросу однородности услуг 39 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 39 класса МКТУ *«аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование в случае повреждения транспортных средств; логистика транспортная; обслуживание автостоянок; организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; организация перевозок по туристическим маршрутам; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; посредничество при перевозках; предоставление информации о движении транспорта; предоставление информации по вопросам перевозок; прокат автомобилей; прокат транспортных средств; сопровождение путешественников; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги каршеринга; услуги такси; услуги транспортные; услуги транспортные для экскурсий»*.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №670971 зарегистрирован для услуг 39 класса МКТУ *«информация о движении; информация по вопросам перевозок; логистика транспортная; перевозки автомобильные; перевозки пассажирские; посредничество при перевозках; предоставление информации в области маршрутов движения; прокат транспортных средств; услуги водителей; услуги такси; услуги транспортные»*.

Товары 39 класса МКТУ испрашиваемого перечня однородны по роду/виду (представлены транспортные и сопутствующие услуги), назначению, условиям

реализации, кругу потребителей услугам 39 класса МКТУ, указанным в перечне товарного знака по свидетельству №670971.

Однородность услуг 39 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №670971 с учетом однородности услуг 39 класса МКТУ, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня услуг 39 класса МКТУ, поскольку оно не соответствует для указанных услуг пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.12.2023, оставить в силе решение Роспатента от 01.09.2023.