

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 01.03.2019 возражение, поданное Акционерным обществом «Целина», Алтайский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017735534, при этом установлено следующее.



Обозначение «**ЦЕЛИНА**» по заявке № 2017735534, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.08.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.10.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017735534 в отношении всех заявленных товаров 29 и 32 классов МКТУ, а также части заявленных товаров и услуг 30, 31, 35 классов МКТУ. В отношении иной части товаров 30, 31 и услуг 35 классов МКТУ в регистрации обозначения по заявке № 2017735534 отказано на основании

положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с:



- товарным знаком «Целина» по свидетельству № 578901, зарегистрированным на Общества с ограниченной ответственностью «Целина», Приморский край, в том числе, в отношении однородных товаров и услуг 30, 31 и 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.03.2019, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.10.2018. Доводы возражения сводятся к следующему:

- поскольку у заявителя право на фирменное наименование АО «ЦЕЛИНА» возникло ранее даты подачи заявки на регистрацию противопоставленного товарного знака, он обратился с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 578901, которое было удовлетворено частично;

- в связи с тем, что на сегодняшний день правовая охрана товарного знака по свидетельству № 578901 признана недействительной частично, препятствия для регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров, а также части заявленных услуг 35 класса МКТУ отсутствуют.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.10.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017735534 в отношении всех заявленных товаров 29, 30, 31, 32 и части заявленных услуг 35 класса МКТУ, а именно: *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса;*

исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; производство программ телемагазинов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стенов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; 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 программами часто путешествующих; услуги в области общественных отношений; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая».

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений о заявке № 2017735534;
- (2) копия решения Роспатента от 30.10.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017735534;
- (3) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 578901.

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.03.2019, заявителем представлены следующие дополнительные материалы:

- (4) копия решения Роспатента от 28.02.2019 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 578901 недействительным в отношении всех товаров 30, 31 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ – «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (30.08.2017) заявки № 2017735534 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 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.

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 «**ЦЕЛИНА**» по заявке № 2017735534 является комбинированным, включает словесный элемент «ЦЕЛИНА», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде круга с расположенным внутри него изображением колоса. Сверху и снизу словесного элемента выполнены горизонтальные линии. Слово «ЦЕЛИНА», нижняя часть круга, линии и изображение колоса выполнены зеленым цветом, верхняя часть круга – желтым, средняя часть круга – белым.

Правовая охрана товарного знака по заявке № 2017735534 испрашивается в отношении товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, указанных в заявке и услуг 35 класса МКТУ, указанных в возражении.

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



Противопоставленный товарный знак «**ЦЕЛИНА**» по свидетельству № 578901 (приоритет от 23.05.2015) является комбинированным, включает графический элемент в виде композиции круглой формы, внутри которой расположены изображения колосьев, выполненные на оранжевом фоне и чередующиеся белые и зеленые полосы, а также словесный элемент «ЦЕЛИНА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и расположенный под изобразительным элементом по дуге. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: оранжевый, желтый, желто-оранжевый, белый, зеленый, желто-зеленый, светло-зеленый, черный.

Заявитель в своем возражении не оспаривает вывод о сходстве заявленного обозначения, включающего в качестве основного индивидуализирующего элемента слово «ЦЕЛИНА», и противопоставленного товарного знака.

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

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 28.02.2019 внесены сведения о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 578901 недействительным частично и сохранении правовой охраны в отношении услуг 35 класса МКТУ – *«агентства по импорту-экспорту; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети»* на основании решения Роспатента от 28.02.2019 (бюллетень № 5/2019).

Согласно возражению заявитель испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении всех товаров 29, 30, 31, 32 и части услуг 35 классов МКТУ.

При этом приведенный в просительной части возражения перечень услуг 35 класса МКТУ полностью идентичен перечню услуг 35 класса МКТУ, приведенному в решении Роспатента от 30.10.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017735534. Таким образом, решение Роспатента от 30.10.2018 не оспаривается в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-*

сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные <оплата за клик>; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

В отношении товаров 30 и 31 классов МКТУ, затронутых отказом, обстоятельства, послужившие основанием для признания несоответствия товарного знака по заявке № 2017735534 пункту 6 статьи 1483 Кодекса, устранены, что свидетельствует о возможности регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров, приведенных в перечне заявки № 2017735534.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.03.2019, изменить решение Роспатента от 30.10.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017735534.