

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 года № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 года № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 22.05.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Дубравским Павлом Владимировичем, г. Тольятти, Самарская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022705030, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение « ДУБРАВСКИЙ КОНСАЛТИНГ » по заявке № 2022705030 было подано 28.01.2022 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022705030 было принято 23.01.2023 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «ДУБРОВСКИЙ», «DUBROVSY», зарегистрированными под № 449378, с приоритетом от 25.05.2010 (срок действия

исключительного права продлен), под № 449379, с приоритетом от 25.05.2010 (срок действия исключительного права продлен), на имя ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, Зинонос Китиеос, 8 Като Лакатамия, 2322, Никосия, Кипр, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, словесный элемент «КОНСАЛТИНГ» признан неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса («консалтинг» - деятельность специальных компаний, заключающаяся в консультировании производителей, продавцов, покупателей по широкому кругу вопросов экономики, финансовых, внешнеэкономических связей, создания и регистрации фирм, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг, инноваций, см., например, https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/18183, <https://gufo.me/search?term=консалтинг>, и др.).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.05.2023, поступило возражение, в котором заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Заявитель полагает, что заявленное комбинированное обозначение «ДУБРАВСКИЙ КОНСАЛТИНГ» не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по заявленным видам услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель отмечает, что экспертизой не представлено доводов о сходстве по графическому (визуальному) и семантическому (смысловому) признакам, при этом, по его мнению, в заявлении обозначении «ДУБРАВСКИЙ КОНСАЛТИНГ» отсутствует звуковое (фонетическое), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство с противопоставленными товарными знаками.

Сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление, различаются по виду шрифта и графическому написанию с учетом характера букв, характеризуются отсутствием семантического сходства, поскольку в заявлении обозначении присутствует графический элемент в виде синей латинской буквы «V», символизирующей галочку, которая отсылает потребителя услуг к знаку, традиционно проставляемому в бюллетенях на выборах. Также данный знак

отсылает к отметке «Готово» в задачах и документах и символизирует достижение целей и качественное выполнение задач. В противопоставленных товарных знаках подобный смысл не может быть выявлен в силу отсутствия каких-либо графических элементов или иных элементов, связанных с вышеуказанным смыслом.

Словесный элемент заявленного обозначения «ДУБРАВСКИЙ», по мнению заявителя, является характеристикой неохраняемого словесного элемента «КОНСАЛТИНГ», указывающим на фамилию индивидуального предпринимателя, на имя которого испрашивается регистрация товарного знака «ДУБРАВСКИЙ КОНСАЛТИНГ» - Дубравского Павла Владимировича.

Кроме того, слово «ДУБРАВСКИЙ», ассоциируется с географическими названиями Дубравка (на территории России) и со словами «дубрава» в значении «дубовый лес». В совокупности с неохраняемым элементом «КОНСАЛТИНГ» словесное обозначение «ДУБРАВСКИЙ КОНСАЛТИНГ» несёт в себе ссылку к виду деятельности индивидуального предпринимателя. Консалтинг — деятельность по консультированию производителей, продавцов, покупателей по широкому кругу вопросов в сфере финансовой, юридической, технологической, технической, экспертной деятельности. Цель консалтинга — помочь менеджменту в достижении заявленных целей.

В свою очередь, противопоставленные товарные знаки «ДУБРОВСКИЙ» и «DUBROVSKY» являются многозначными терминами, которые могут подразумевать: имя собственное, наименования географических объектов (Дуброва, Дубровка, Дуброво (на территории России, Украины и Республики Беларусь), персонажа произведения А.С. Пушкина «Дубровский» Владимиром Дубровским или являться фантазийным.

По мнению заявителя, основную смысловую нагрузку в заявлении словосочетании несёт слово «КОНСАЛТИНГ», поскольку это слово указывает на основной вид деятельности индивидуального предпринимателя, желающего зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака.

Отсутствие фонетического сходства между сравниваемыми обозначениями, заявитель мотивирует присутствием в заявлении обозначении неохраняемого

элемента «КОНСАЛТИНГ», который влияет на длину слова и восприятие словосочетания в целом.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022705030 и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

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

С учетом даты (28.01.2022) поступления заявки №2022705030 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении 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 настоящем пункте, 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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное

обозначение « ДУБРАВСКИЙ КОНСАЛТИНГ», содержащее словесные элементы «ДУБРАВСКИЙ» и «КОНСАЛТИНГ», расположенные в две строки, и изобразительный элемент, включающий латинскую букву «V», символизирующую «галочку».

Правовая охрана товарного знака испрашивается в черном, синем цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ:

агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по управлению персоналом; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся

коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство рекламных фильмов; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; тестирование психологическое при подборе персонала; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги субподрядные [коммерческая помощь].

Заявитель не оспаривает признание словесного элемента «КОНСАЛТИНГ» неохраняемым элементом в составе заявленного обозначения, соответственно, этот элемент является слабым в силу своей описательности.

По мнению заявителя, словесные элементы заявленного обозначения образуют словосочетание, логическое ударение в котором падает на слово «КОНСАЛТИНГ», которое несет в себе основную смысловую нагрузку.

Коллегия не может согласиться с данным утверждением, поскольку графическое расположение словесных элементов в две строки ослабляет грамматическую и смысловую связь между этими элементами, кроме того, сильным элементом заявленного обозначения, играющим в нем основную индивидуализирующую роль, является словесный элемент «ДУБРАВСКИЙ» в силу своей оригинальности и наиболее удобного для восприятия потребителем расположения в составе обозначения, благодаря чему именно на нем акцентируется внимание потребителя, что позволяет признать этот элемент доминирующим в составе заявленного обозначения.

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2022705030 в заключении по результатам экспертизы были указаны словесные товарные знаки «Дубровский» по свидетельству №440378 [1] и «Dubrovsky» по свидетельству №449379 [2], зарегистрированные, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, в том числе: агентства по импорту-экспорту; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); публикация рекламных текстов; радио реклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

Сходство заявленного словесного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено фонетическим, семантическим и визуальным сходством сильного доминирующего словесного элемента «ДУБРАВСКИЙ» со словесными элементами «ДУБРОВСКИЙ / DUBROVSKY» противопоставленных словесных товарных знаков.

Фонетическое сходство словесных элементов «ДУБРАВСКИЙ» - «ДУБРОВСКИЙ» - «DUBROVSKY» обусловлено наличием совпадающих звуков и букв, расположенных в одинаковой последовательности, при этом различие в одной букве и звуке не оказывает решающего влияния на общий вывод о наличии фонетического сходства сравниваемых словесных элементов.

Семантическое сходство словесных элементов «ДУБРАВСКИЙ» - «ДУБРОВСКИЙ / DUBROVSKY» обусловлено подобием заложенных в них понятий и идей, поскольку сравниваемые словесные элементы представляют собой фамилию, при этом слово DUBROVSKY является транслитерацией буквами латинского языка фамилии ДУБРОВСКИЙ.

Визуальное сходство словесных элементов «ДУБРАВСКИЙ» - «ДУБРОВСКИЙ» обусловлено использованием одинаковых букв стандартного шрифта одного (русского) алфавита черного цвета, при этом различный регистр букв (строчные и заглавные) не играет определяющей роли для вывода о визуальном сходстве этих словесных элементов.

Что касается общего зрительного впечатления при сравнении заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, то, в данном случае, высокая степень сходства сильных словесных элементов, близкая к тождеству, позволяет сделать общий вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на некоторые визуальные отличия, обусловленные присутствием в заявлении изобразительного и неохраняемого словесного элементов.

Коллегия обращает внимание на то, что выражение не содержит анализа однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] - [2] и испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, при этом представитель заявителя на заседании коллегии подтвердил, что однородность этих услуг заявителем не оспаривается.

При этом однородность этих услуг не вызывает сомнений, поскольку перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ содержит идентичные позиции с услугами 35

класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, а также содержит однородные услуги, относящиеся к родовым группам услуг в области рекламы и продвижения товаров и услуг, услуг в области бизнеса, и сопутствующих им консультационных услуг, в том числе информационно-справочных и кадровых услуг.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствовалась сложившейся правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров (услуг). При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

В данном случае, учитывая высокую степень сходства сильных элементов сравниваемых обозначений и однородность услуг 35 класса МКТУ, содержащих, в том числе, идентичные позиции, можно сделать вывод о возможности смешения

этих обозначений, т.е. о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022705030, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.05.2023, и оставить в силе решение Роспатента от 23.01.2023.