

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.11.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Андреевым Я.В., Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021754692, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2021754692, поданной 23.06.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25, 28, 35 41 классов МКТУ.

Роспатентом 05.09.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 25, 28, 41 классов МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «DREAM TEAM», зарегистрированным под № 481296 с приоритетом от 20.05.2011 на имя АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК", 109029,

Москва, ул.Средняя Калитниковская, д.28, стр.4 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

Экспертизой также указывалось, что представленный заявителем скорректированный перечень услуг 35 класса МКТУ не может быть принят в полном объеме, поскольку услуги 35 класса МКТУ «услуги стенографистов; обработка текста; услуги машинописные» представленного перечня, являются однородными услугам 35 класса МКТУ «офисная служба» товарного знака №481296 и соотносятся между собой как «род-вид».

В поступившем 03.11.2022 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем сообщается, что правообладатель противопоставленного товарного знака не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем предоставит письменное согласие;

- испрашиваемые заявителем услуги 35 класса МКТУ не являются разновидностью офисных функций или офисной службы, они также не являются тождественными, что исключает вероятность отнесения потребителями указанных услуг к одному и тому же источнику происхождения;

- анализируемые услуги оказываются для разного круга потребителей, имеют различные характерные особенности и условия реализации, а также имеют различное назначение и область применения, не являются взаимозаменяемыми, то есть обладают высокой степенью неоднородности;

- заявитель использует и планирует использовать заявленное обозначение с деятельностью по созданию, продвижению и размещению разнообразного медиа контента, включая создание видеороликов, но не ограничиваясь этим, в цифровом сервисе «ТikTok», а также в иных доступных Интернет-платформах (таких как «Одноклассники», «ВКонтакте» и другие);

- использование противопоставленного товарного знака осуществляется правообладателем в области продажи товаров в сети супермаркетов и гипермаркетов, что свидетельствует об отсутствии схожей деятельности.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 05.09.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

К материалам дела заявителем были представлены следующие материалы:

1. Выписка из электронного словаря по значению слова «стенография»;
2. Выписка из электронного словаря по значению слова «стенографист»;
3. Выписка из электронного словаря по значению словосочетания «обработка текстов»;
4. Выдержка из ГОСТ ИСО/МЭК 2382-23-2004;
5. Выписка из электронного словаря по значению словосочетания «машинописные работы»;
6. Выдержка из ЕГРИП в отношении заявителя;
7. Выдержки из свободной энциклопедии «Википедия»;
8. Сведения из ЕГРЮЛ в отношении АО ТД Перекрёсток;
9. Переписка с ТД Перекрёсток.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (23.06.2020) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.

В соответствии с пунктом 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.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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.

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).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



«», состоящее из словесных элементов "DREAM TEAM House", выполненных последовательно одно под другим буквами латинского алфавита, при этом в слове "DREAM» буква «А» выполнена в перевернутом виде. Словесные элементы «DREAM TEAM» исполнены в чёрном цвете, слово "House" выполнено оригинальным шрифтом, в розовом цвете. Справа от указанных словесных элементов расположен изобразительный элемент в виде овала и размещенным над ним стилизованным изображением перевернутого домика, внутри которого на белом фоне друг в друге расположено три квадрата голубого, черного и белого цвета.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №481296 представляет собой словесное обозначение «DREAM TEAM», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

При анализе на тождество или сходство сравниваемых обозначений коллегия учитывала, что заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в котором основными несущими индивидуализирующую функцию элементами следует признать словесные элементы «DREAM TEAM», поскольку они выполнены жирным шрифтом по сравнению с иным элементом в обозначении, находятся в начальной позиции, с которой начинается прочтение обозначения. Словесный элемент «House» не является определяющим в силу выполнения его оригинальным шрифтом и расположением в нижней части обозначения.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим и семантическим сходством основных индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых обозначений «DREAM TEAM» и «DREAM TEAM», так, сравниваемые слова характеризуются тождественным звучанием большинства звуков, расположенных в одинаковой последовательности, что приводит к ассоциированию знаков в целом.

Анализ словарно-справочной литературы показал (интернет-словарь: <https://translate.google.ru/>), что словесный элемент «DREAM TEAM» в переводе с английского языка на русский язык означает «команда мечты», следовательно, сопоставляемые обозначения следует признать сходными по семантическому критерию сходства, поскольку они вызывают в сознании потребителей одинаковые смысловые ассоциации.

Словесные элементы «DREAM TEAM» и «DREAM TEAM» в сравниваемых обозначениях выполнены буквами латинского алфавита, что делает вывод об их графическом сходстве. Вместе с тем, противопоставленный товарный знак является словесным и выполнен без каких-либо графических проработок, в связи с чем графический фактор сходства не является определяющим.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Анализ услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых было отказано экспертизой, и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение рынка; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и

услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; расклейка афиш; распространение образцов; регистрация данных и письменных сообщений; сведения о деловых операциях; службы административные по медицинским направлениям; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; управление бизнесом временное; 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; управление процессами обработки заказов товаров; услуги административные по переезду предприятий; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч [офисные функции]; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по

сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования» являются однородными услугами 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; услуги оптовой и розничной продажи товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленного товарного знака, поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид, относятся к родовым группам «услуги по продвижению товаров; услуги конторские и секретарские; услуги в области бизнеса, в том числе, консультационные; услуги в области административной деятельности, менеджмента», являются взаимодополняемыми, имеют одинаковый круг потребителей и оказываются одними и теми же предприятиями и организациями.

Довод заявителя о том, что деятельность заявителя и правообладателя противопоставленной регистрации различна и потребитель на рынке не спутает сопоставляемые услуги, является неубедительным, поскольку при сравнении обозначений учитывается степень их сходства и однородность услуг, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений.

Коллегия отмечает, что упомянутое по тексту возражения письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от правообладателя противопоставленного товарного знака предоставлено не было.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.11.2022, оставить в силе решение Роспатента от 05.09.2022.