

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 26.01.2022, поданное Коротковым Сергеем Владимировичем, г. Южно-Сахалинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020771840 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020771840, поданной 15.12.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение:

СТОЛИЧНЫЙ в цветовом сочетании: «зеленый».

Роспатентом 29.09.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020771840 в отношении всех услуг, указанных в перечне.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех заявленных услуг 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленному обозначению [1] противопоставлены сходные товарные знаки:



- [2] по свидетельству № 720239 с приоритетом от 29.10.2018, зарегистрированного ранее на имя ООО "Студия Пэйдж даун", 119296, Москва, ул. Вавилова, 56, корп. 2, кв. 171, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- **Столичные** [3] по свидетельству № 479562 с приоритетом от 03.02.2011, зарегистрированного ранее на имя ООО "Новые Технологии", 109387, Москва, ул. Ставропольская, 4, пом. 21, комн. 31, в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ;



- [4] по свидетельству № 427493 с приоритетом от 05.09.2008, зарегистрированного ранее на имя ООО "Столичная правовая компания", 119900, Москва, Большой Знаменский пер., 2, стр.3, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 26.01.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.09.2021.

Доводы возражения, поступившего 26.01.2022, сводятся к следующему:

- заявитель считает возможным регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении услуги 38 класса МКТУ "агентства новостей" и услуги 41 класса МКТУ "служба новостей" ввиду отсутствия однородности этих услуг с услугами телекоммуникаций, образовательными услугами, услугами в области развлечений, издательскими услугами, присутствующими в перечнях 38 и 41 классов МКТУ противопоставленных знаков [2-4];
- сравниваемые обозначения [1] и [2-4] не сходны до степени смешения, имеют фонетические, семантические и графические различия;

- противопоставленный товарный знак [4] имеет фонетические различия: словесный элемент товарного знака состоит из трёх слов «Столичная правовая компания» (женский род), которые связаны между собой по смыслу и грамматически, образуя словосочетание. В то время как заявленное обозначение [1] состоит из одного слова "СТОЛИЧНЫЙ" мужского рода;
- визуальные различия обозначений [1] и [4] обусловлены тем, что все слова в обозначении [1] начинаются с заглавной буквы и выполнены оригинальным шрифтом, ассоциирующимся со славянской кириллицей. Слова "Столичная Правовая" товарного знака [4] представлены в чёрном цвете, а слово "Компания" – белом. Визуальные различия также обусловлены тем, что в противопоставленном знаке [4] присутствуют стилизованные изображения двух башен и зубцов кремлёвской стены;
- смысловые различия обозначений [1] и [4] обусловлены тем, что словосочетание "Правовая компания" потребители будут ассоциировать с правовыми услугами, а не с услугами 41 класса МКТУ "служба новостей" обозначения [1]. Среднему российскому потребителю известно, что организации, оказывающие правовые услуги, не оказывают услуги по сбору, обработке и распространению новостной информации;
- в товарном знаке [2] словесный элемент имеет первую букву заглавную, остальные – строчные. Слово "Столичный" пишется шрифтом курсивного начертания, буквами красного цвета и имеет маленький размер. Заявленное обозначение [1] выполнено заглавными буквами зелёного цвета и имеет шрифт без засечек. При сравнении обозначений [1] и [2] необходимо учитывать, что доминирующим элементом товарного знака является изобразительный элемент, представляющий стилизованное изображение карты с материками;
- обозначения [1] и [3] отличаются количеством слогов, слова выполнены во множественном и единственном числах, что обуславливает фонетические и смысловые различия. Визуальные различия обозначений [1] и [3] обусловлены различием в цветовом сочетании (зеленый и черный), в шрифтовом написании и т.п.

На основании изложенного в возражении, поступившем 26.01.2022, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в

качестве товарного знака в отношении услуги 38 класса МКТУ "*агентства новостей*", услуги 41 класса МКТУ "*служба новостей*".

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (15.12.2020) заявки № 2020771840 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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 требованиям пункта 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 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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение **СТОЛИЧНЫЙ** [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «зеленый».

Заявитель оспаривает решение Роспатента только в отношении услуги 38 класса МКТУ "агентства новостей" и услуги 41 класса МКТУ "служба новостей".

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы приведены следующие товарные знаки:



- [2] по свидетельству № 720239 с приоритетом от 29.10.2018. Правообладатель: ООО "Студия Пэйдж даун", Москва. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ *«обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация досуга; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация лотерей; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передачи развлекательные телевизионные; развлечения»* в цветовом сочетании: «синий, голубой, желтый, красный, белый, светло-зеленый»;

- **Столичные** [3] по свидетельству № 479562 с приоритетом от 03.02.2011 (срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 03.02.2031). Правообладатель: ООО "Новые Технологии", Москва. Правовая охрана товарного знака [3] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 38 класса МКТУ *«телекоммуникации; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги Интернет-магазинов»*;



- [4] по свидетельству № 427493 с приоритетом от 05.09.2008 (срок действия регистрации продлен до 05.09.2028). Правообладатель: ООО "Столичная правовая компания", Москва. Элемент «Правовая компания» - неохраняемый. Правовая охрана товарного знака [4] действует на территории Российской

Федерации, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ *«обеспечение интерактивными электронными публикациями [незагружаемыми]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]»*.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, основными элементами противопоставленных товарных знаков [2,4] являются словесные элементы «Столичный», «Столичная», поскольку именно они обуславливают индивидуализирующую способность товарных знаков в целом.

Сходство сравниваемых обозначений [1] и [2-4] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «СТОЛИЧНЫЙ» [1] / «Столичный» [2], а также фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «СТОЛИЧНЫЙ» [1] / «Столичные» [3] / «Столичная» [4], обусловленное полным совпадением гласных и согласных звуков «столичн-», расположенных в одинаковой последовательности и занимающих доминирующее положение в сравниваемых словах. Произношение окончаний «-ИЙ» [1] / «-ые» [3] / «-ая» [4] теряется в потоке речи и не приводит к отсутствию звукового сходства. Визуальные различия сравниваемых обозначений [1] и [2,4] носят второстепенный характер и не приводят к отсутствию сходства в целом. Визуально сравниваемые обозначения [1] и [3] близки ввиду использования при их написании букв русского алфавита. Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-4] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как было указано выше, заявитель оспаривает решение Роспатента только в отношении услуги 38 класса МКТУ *"агентства новостей"* и услуги 41 класса МКТУ *"служба новостей"*.

Анализ однородности сравниваемых услуг 38, 41 классов МКТУ показал следующее.

Заявленная услуга 38 класса МКТУ *«агентства новостей»* относится к родовому понятию *«услуги по предоставлению информации»* и, согласно электронному словарю (https://smi.academic.ru/13/Агентства_информационные), относится к информационным агентствам, представляет собой организации, занимающиеся сбором, обработкой и распространением информации, в первую очередь для газет, журналов, телевизионных и радиокompаний, правительственных учреждений и т.д. Услуги 38 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3] *«телекоммуникации; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; обеспечение телекоммуникационными каналами»* относятся к услугам служб связи, телекоммуникационным услугам. Согласно электронному словарю <https://dic.academic.ru> *«телекоммуникации»* - это комплекс технических средств, предназначенных для передачи информации на расстояние. В связи с чем, заявленная услуга 38 класса МКТУ *«агентства новостей»* не является однородной вышеуказанным услугам 38 класса МКТУ товарного знака [3], поскольку они различаются по роду (виду), имеют разное назначение (*сбор, обработка, распространение информации / организация и обеспечение служб связи*), разный круг потребителей, не являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми.

Заявленная услуга 41 класса МКТУ *«служба новостей»* относится к родовому понятию *«услуги информационные»*, представляет собой услугу по сбору, обработке, предоставлению новостей. Услуги 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] *«обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация досуга; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация лотерей; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передачи развлекательные телевизионные; развлечения»* относятся к образовательной деятельности и услугам в области развлечений, игорному бизнесу. Услуги 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [4] *«обеспечение интерактивными электронными публикациями [незагружаемыми]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация текстовых*

материалов [за исключением рекламных]» относятся к редакционно-издательской и образовательной деятельности. В связи с чем, заявленная услуга 41 класса МКТУ *"служба новостей"* не является однородной вышеуказанным услугам 41 класса МКТУ товарных знаков [2,4], поскольку они различаются по роду (виду), имеют разное назначение (*создание и распространение новостей / с целью образования, развлечений и т.п.*), разный круг потребителей, не являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми.

В силу отсутствия однородности вышеуказанных сравниваемых услуг 38, 41 классов МКТУ какая-либо принципиальная возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности этих услуг к одному и тому же источнику происхождения отсутствует.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] в отношении услуги 38 класса МКТУ *«агентства новостей»*, услуги 41 класса МКТУ *"служба новостей"* не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.01.2022, отменить решение Роспатента от 29.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020771840.