

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 27.03.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Белый кролик», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019707045 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019707045 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 20.02.2019 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**БЕЛЫЙ КРОЛИК**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.11.2019 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части приведенных в заявке услуг 35 класса МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение тождественно в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с товарным знаком «**БЕЛЫЙ КРОЛИК**» по свидетельству № 733603, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.03.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.11.2019. Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем сокращается приведенный в заявке перечень услуг 35 класса МКТУ до соответствующих услуг, которые не являются однородными услугами 35 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака, так как они различаются между собой тем, что оказываются по отношению к разным видам товаров, не однородных друг с другом, поскольку предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении соответствующих услуг по продвижению, продаже и рекламе канцелярских товаров, сувениров, аксессуаров, книг, игрушек, игр, товаров для развития и товаров для творчества, а противопоставленный товарный знак охраняется в отношении соответствующих услуг по продвижению, продаже и рекламе товаров для животных.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке соответствующих видов услуг с вышеуказанной корректировкой их формулировок по отношению к канцелярским товарам, сувенирам, аксессуарам, книгам, игрушкам, играм, товарам для развития и товарам для творчества (далее – сокращенный перечень товаров).

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

С учетом даты подачи заявки (20.02.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 абзацем 1 и 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

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 выполненное в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «**БЕЛЫЙ КРОЛИК**». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 20.02.2019 испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 733603 с более ранним приоритетом от 11.12.2018 представляет собой также выполненное в

одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «**БЕЛЫЙ КРОЛИК**». Данный товарный знак охраняется на имя другого лица в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются тождественными, так как совпадают друг с другом во всех элементах.

В силу абсолютного тождества сравниваемых знаков особенно усиливается опасность смешения на рынке услуг, для индивидуализации которых данные знаки предназначены, что обуславливает необходимость расширения диапазона соответствующих услуг, подлежащих признанию в качестве однородных.

Так, все упомянутые заявителем в возражении соответствующие услуги 35 класса МКТУ, приведенные в сокращенном перечне услуг, для которых им корректируются их формулировки по отношению к канцелярским товарам, сувенирам, аксессуарам, книгам, игрушкам, играм, товарам для развития и товарам для творчества, представляют собой по существу всего лишь различные конкретные виды услуг по продвижению, продаже и рекламе определенных товаров, а противопоставленный товарный знак охраняется в отношении аналогичных видов услуг, собственно, по продвижению, продаже и рекламе иных товаров, а именно товаров для животных.

Данные сравниваемые услуги, относящиеся к одним и тем же вышеперечисленным соответствующим родовым группам услуг (к услугам по продвижению, продаже либо рекламе товаров) и к одним и тем же соответствующим определенным видам услуг, имеющие, соответственно, идентичные назначения (сам сбыт товаров либо его стимулирование), что заявителем в возражении вовсе не оспаривается, отличаются друг от друга только лишь своей направленностью, определенной областью применения, по отношению к разным конкретным товарам.

Однако, несмотря на указанное их отличие, они подлежат обязательному признанию однородными друг с другом с учетом отмеченного выше

обстоятельства, связанного с крайне высокой степенью опасности их смешения на рынке из-за тождества сравниваемых знаков.

В этой связи следует отметить, что сопоставляемые услуги совпадают не только по соответствующим родовым группам и видам услуг и их назначению, как уже было указано выше, но и имеют одинаковые условия их оказания, так как они вполне могут оказываться одними и теми же лицами – торговыми компаниями, магазинами либо рекламными агентствами, занимающимися, как правило, продвижением, продажами либо рекламой самых разных видов товаров, не ограничиваясь исключительно на одном из них.

И, например, даже если предположить наличие разных специализированных магазинов, торгующих крайне узкими разными ассортиментами конкретных товаров, то в случае индивидуализации их услуг, одинаковых по роду и виду, абсолютно тождественными товарными знаками у потребителей может возникнуть представление об их принадлежности одному и тому же лицу, оказывающему эти услуги.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (тождественные) знаки, одному лицу, оказывающему услуги. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются тождественными в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данных услуг.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.03.2020, оставить в силе решение Роспатента от 28.11.2019.**