

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

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 29.06.2020 возражение Свердловской региональной общественной организации «Добровольческое движение «Дорогами Добра», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019701150 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019701150 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 17.01.2019 на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 39 и 41 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение  со словесным элементом «**ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ**», выполненным буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.02.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ» воспроизводит название получившей известность в период ранее даты подачи заявки благотворительной акции «Ёлка желаний», проводимой в рамках Благотворительного проекта «Мечтай со мной» (см. www.елкажеланий.рф, https://www.1tv.ru/news/2019-12-27/378139-vsrossiyskaya_aktsiya_elka_zhelaniy_pomogaet_delat_dobro_i_ispolnyat_zavetnye_detskie_zhelaniya, <https://poraionu.ru/news/leaders-of-russia-the-participants-of-the-club-elbrus-gave-the-start-of-the-new-year-action-tree-of-wishes-project-dream-with-me/>), в силу чего данное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги.

Кроме того, в данном заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг с товарными

знаками *Ёлочка* по свидетельству № 693482 и «ЁЛКА» по свидетельствам №№ 443559 и 483575, охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.06.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.02.2020.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, а услуги сокращенного заявителем перечня услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, не однородны услугам, для которых охраняются противопоставленные товарные знаки, причем правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 483575 (индивидуальным предпринимателем Максютковым А.М., г. Стерлитамак) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в

отношении сокращенного заявителем перечня услуг, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 15.06.2020.

Кроме того, заявитель полагает, что в период ранее даты подачи заявки проводились разными лицами одновременно три одноименные благотворительные акции «Ёлка желаний», из которых соответствующий проект заявителя возник раньше.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня услуг, а именно услуг 36 класса МКТУ «сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; услуги попечительские» (далее – сокращенный перечень услуг).

К возражению были приложены копии благодарственных писем [1] и распечатки сведений из сети Интернет [2].

Корреспонденцией, поступившей 04.09.2020, заявителем был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия [3].

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

С учетом даты подачи заявки (17.01.2019) 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 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся

ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 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).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное



обозначение , в состав которого входит, в частности, выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 17.01.2019 испрашивается в отношении вышеупомянутого сокращенного перечня услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак *Ёлочка* по свидетельству № 693482 с приоритетом от 29.03.2018 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописное написание. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и этого противопоставленного товарного знака показал, что они отличаются друг от друга количеством слов, слогов, звуков и букв и составом звуков и букв и вовсе не имеют совпадающих слов, а также производят совершенно разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым и шрифтовым их исполнением и разным положением в пространстве их словесных и графических элементов, причем они имеют разные смысловые значения («волшебная ёлка, исполняющая желания» – «маленькая ёлка»), в силу чего данные знаки совсем не ассоциируются друг с другом в целом, то есть не являются сходными.

Все услуги, приведенные в вышеупомянутом сокращенном перечне услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и услуги 36 класса МКТУ «финансовая деятельность», для которых охраняется противопоставленный товарный знак, соотносятся между собой как вид-род, поскольку первые представляют собой всего лишь отдельные определенные виды услуг, относящиеся, собственно, к финансовой деятельности. Следовательно, сравниваемые услуги являются однородными.

Однако, вместе с тем, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 36 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (несходные) знаки, одному лицу, оказывающему услуги. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 693482 никак не являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

В свою очередь, противопоставленные товарные знаки «ЁЛКА» по свидетельствам № 443559 с приоритетом от 24.03.2010 и № 483575 с приоритетом от 07.10.2011 представляют собой выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита соответствующие словесные обозначения, которые совпадают со словом «ЁЛКА» в составе заявленного обозначения, что обуславливает вывод об их полном фонетическом вхождении в заявленное обозначение и, следовательно, о сходстве этих сравниваемых знаков друг с другом в целом.

В то же время, перечень товаров и услуг, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 443559, не содержит в себе каких-либо услуг 36 класса МКТУ, в силу чего отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих (неоднородных) услуг, для

индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному лицу, оказывающему услуги.

Напротив, все услуги, приведенные в вышеупомянутом сокращенном перечне услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и услуги 36 класса МКТУ «финансовая деятельность; финансирование; спонсорство финансовое; услуги попечительские», для которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 483575, соотносятся между собой как вид-род, поскольку первые представляют собой всего лишь отдельные определенные виды услуг, относящиеся, собственно, к финансовой деятельности и финансированию, либо совпадают между собой («спонсорство финансовое; услуги попечительские»). Следовательно, сравниваемые услуги являются однородными.

Однако следует отметить, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 483575 (индивидуальным предпринимателем Максютковым А.М., г. Стерлитамак) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении сокращенного заявителем соответствующего перечня услуг, что подтверждается письмом-согласием от 15.06.2020 [3].

На основании письма-согласия [3], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков некоторые различия, а именно по количеству слов, слогов, звуков и букв и составу звуков и букв, по цветовому и шрифтовому исполнению и по наличию в составе заявленного обозначения изобразительных элементов, отсутствующих в противопоставленном товарном знаке, коллегия не усматривает каких-либо оснований для вывода о том, что заявленное обозначение может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 483575 действительно не препятствует регистрации заявленного обозначения в

качестве товарного знака на имя заявителя в отношении сокращенного перечня услуг.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается другого основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, связанного с наличием у него способности ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, то следует отметить, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент **«ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ»** действительно воспроизводит название получившей известность на территории Российской Федерации в период ранее даты подачи заявки благотворительной акции «Ёлка желаний», проводимой в рамках Благотворительного проекта «Мечтай со мной», согласно многочисленным публикациям соответствующей информации в российских федеральных средствах массовой информации, в том числе и в сети Интернет (см., например, www.elkazelaniy.pf, https://www.1tv.ru/news/2019-12-27/378139-vserossiyskaya_aksiya_elka_zhelaniy_pomogaet_delat_dobro_i_ispolnyat_zavetnye_detskie_zhelaniya, <https://poraionu.ru/news/leaders-of-russia-the-participants-of-the-club-elbrus-gave-the-start-of-the-new-year-action-tree-of-wishes-project-dream-with-me/> и др.).

В этой связи необходимо отметить, что данное фактическое обстоятельство заявителем в возражении никак не оспаривается.

Доводом возражения о том, что в период ранее даты подачи заявки проводились разными лицами одновременно три одноименные благотворительные акции «Ёлка желаний», из которых соответствующий проект заявителя возник раньше, и представленными им благодарственными письмами [1] и распечатками сведений из сети Интернет [2] никак не подтверждается, собственно, известность российским потребителям этого самого проекта, проводимого заявителем, и, напротив, никак не опровергаются сведения об известности российским потребителям в период ранее даты подачи

рассматриваемой заявки именно благотворительной акции «Ёлка желаний», проводимой иными лицами в рамках Благотворительного проекта «Мечтай со мной».

Так, данная весьма масштабная благотворительная акция, к которой заявитель не имеет никакого отношения, получила известность, в частности, в связи с непосредственным участием в ней в декабре 2018 года Президента Российской Федерации В.В. Путина, Госсовета России, губернаторов, министров и иных его участников, государственных учреждений и корпораций, включая Администрацию Президента Российской Федерации, Совет Федерации Российской Федерации, Государственную Думу Российской Федерации и администрации субъектов Российской Федерации, а также крупнейших банков и медиа холдингов.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2020.