

**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 28.02.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОСНОВА» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020765726, при этом установила следующее.



Заявка №2020765726 на регистрацию обозначения «управление и развитие» была подана на имя заявителя 19.11.2020 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 29.04.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020765726 в отношении всех заявленных услуг.


Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует

требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «управление и развитие» в силу своего семантического значения («управление» - функция организованных систем различной природы (биологических, социальных, технических), обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию их программ и целей, «развитие» - Процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от старого качественного состояния к новому, от простого к сложному, от низшего к высшему. Законы общественного развития, - Степень сознательности, просвещённости, культурности. Высокое умственное р., см. Интернет словари, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/49382>, Современная энциклопедия. 2000., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/197062>, Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992. И др.,) не обладают различительной способностью являются на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса неохраняемыми, указывают на вид, назначение услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- товарным знаком «  » по свидетельству № 588751 [1] (с приоритетом от 12.12.2014), зарегистрированным на имя компании Пунинг СинДэли Трейдинг Компани ЛТД, Китай, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- товарным знаком « **ОСНОВА** » по свидетельству №282679 [2] (с приоритетом от 04.11.2003, действие правовой охраны продлено до 04.11.2033), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-Торговое Объединение "ОСНОВА", г. Ростов-на Дону, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;



- товарным знаком « OSNOVA » по свидетельству №212643 [3] (с приоритетом от 12.04.2000, действие правовой охраны продлено до 12.04.2030), зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Макова Олега Алексеевича, Москва, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;



- ранее заявленным на регистрацию обозначением « OSNOVA pigments » по заявке №2020730556 (дата приоритета 15.06.2020), поданным на имя Трясциной Екатерины Игоревны, г. Тюмень, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ

Доводы поступившего 28.02.2023 возражения, а также дополнений к нему от 21.06.2023 и 14.07.2023, а также уточнений перечня от 21.07.2023 (см. приложение к протоколу заседания от 21.07.2023), сводятся к следующему:

- заявитель просит исключить из испрашиваемого перечня услуг 35 класса МКТУ услуги: «*маркетинг; маркетинг целевой*»;

- правовая охрана товарного знака по свидетельству №588751 [1], была досрочно прекращена согласно решению Суда по Интеллектуальным правам от 11.07.2023 по делу № СИП-220/2022 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ;

- индивидуальным предпринимателем Маковым Олегом Алексеевичем правообладателем товарного знака [3] было представлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ;

- противопоставленная заявка №2020730556 признана 09.08.2022 отозванной;

- противопоставленный товарный знак [2] действует в отношении неоднородных услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.04.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака

по заявке №2020765726 в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ, а именно: «агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение бухгалтерских документов; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; оформление витрин и полок магазинов; оценка коммерческой деятельности; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; прогнозирование экономическое; сведения о деловых операциях; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен».

К возражению приложен оригинал письма-согласия (см. приложение к протоколу заседания коллегии от 21.06.2023), решение Суда по Интеллектуальным правам от 11.07.2023 по делу № СИП-220/2022.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (19.11.2020) заявки №2020765726 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 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. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.



Заявленное обозначение «управление и развитие» является комбинированным, состоит из фантазийной фигуры и словесных элементов «ОСНОВА» и «управление и развитие», выполненных буквами русского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ *«агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение бухгалтерских документов; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; оформление витрин и полок магазинов; оценка коммерческой деятельности; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; прогнозирование экономическое; сведения о деловых операциях; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление отчетов о счетах;*


*тестирование психологическое при подборе персонала; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен».*

Довод указанный в решении Роспатента от 29.04.2022 о неохраноспособности словесных элементов «управление и развитие» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявителем не оспаривается.

В решении Роспатента от 29.04.2022 установлено несоответствие заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В этой связи ему были



противопоставлены товарные знаки «» по свидетельству №588751 [1], «**ОСНОВА**» по свидетельству №282679 [2],

«» по свидетельству №212643 [3], ранее заявленное на



регистрацию обозначение «» по заявке №2020730556 [4].

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 29.04.2022. Так, правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] согласно Решению Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2023 по делу № СИП-220/20220 была досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении всех услуг 35 класса МКТУ. Таким образом, данный товарный знак может быть снят в качестве противопоставления.



Также следует отметить, что по заявке №2020730556 [4] 09.08.2022 было принято решение о признании заявки отозванной, в связи с чем, данное обозначение более не является препятствием к регистрации.

Кроме того, индивидуальным предпринимателем Маковым Олегом Алексеевичем правообладателем товарного знака [3] было представлено письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ. Таким образом, данный товарный знак может быть снят в качестве противопоставления.

Противопоставленный товарный знак «**ОСНОВА**» по свидетельству № 282679 [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в котором основным несущим индивидуализирующую функцию элементом следует признать словесный элемент «ОСНОВА», так как именно на него в первую очередь акцентирует свое внимание потребитель, и он лучше запоминается потребителем.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], показал, что словесные элементы «ОСНОВА» (где: основа - внутренняя часть предмета, к-рая служит опорой остальным частям, каркас. см. Интернет словарь <https://academic.ru/>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.) являются фонетически и семантически тождественными.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] выполнены с использованием букв одного и того же алфавита (русского), что сближает знаки графически.

Вышеизложенное позволяет коллегии прийти к выводу о наличии высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Правовая охрана обозначению по заявке №2020765726 испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ *«оформление витрин и полок магазинов»;*

*управление потребительской лояльностью; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; прогнозирование экономическое; услуги в области общественных отношений; услуги конкурентной разведки; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен; управление процессами обработки заказов товаров; услуги коммерческого лоббирования; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; службы корпоративных коммуникаций; агентства по коммерческой информации; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; посредничество коммерческое»,* которые являются услугами продвижения товаров и услуг, или могут входить в комплекс маркетинговых действий, направленный на повышение узнаваемости бренда и его продуктов, увеличение целевой аудитории, а также стимулирование продаж. Данные услуги могут оказываться коммерческими предприятиями в отношении товаров и услуг в целях доведения их до конечного потребителя, являются однородными услугам 35 класса МКТУ «*продвижение вышеуказанных товаров (для третьих лиц)*», в отношении которых действует противопоставленный товарный знак [2]. Сравнимые услуги объединены общевидовыми и общеродовыми признаками, имеют одно и то же назначение. При установлении однородности вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ коллегия руководствовалась, в том числе, тем, что обозначения, которыми маркируются данные услуги, обладают высокой степенью сходства, обусловленной фонетическим и семантическим тождеством основных индивидуализирующих элементов.

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

Остальные испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «анализ себестоимости; аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение бухгалтерских документов; составление отчетов о счетах» относятся к услугам бухгалтерского учёта, услуги «оценка коммерческой деятельности; поиск поручителей; согласование деловых контрактов для третьих лиц» являются посредническими услугами, услуги «бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями» относятся к услугам по управлению бизнесом, услуги «бюро по найму; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; тестирование психологическое при подборе персонала; управление деятельностью внештатных сотрудников» являются кадровыми услугами, услуги «информация деловая; предоставление деловой информации через веб-сайты; сведения о деловых операциях; службы консультативные по управлению бизнесом» представляют собой услуги информационно-справочные, не являются однородными услугами 35 класса МКТУ «продвижение вышеуказанных товаров (для третьих лиц)», в отношении которых действует противопоставленный товарный знак [2]. Сравнимые услуги не соотносятся по их виду и роду, имеют разное назначение. Маркированные сходными обозначениями данные услуги не будут смешаны в гражданском обороте, поскольку не могут быть отнесены к одному источнику.

Вышеизложенное свидетельствует о возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2023, отменить решение Роспатента от 29.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020765726.**