


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


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 13.11.2023 возражение Индивидуального предпринимателя Левашова Алексея Анатольевича, Ярославская обл., г. Тутаев (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022714903, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2022714903 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 09.03.2022 на имя заявителя в отношении услуг 35, 38 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Следует отметить, что по просьбе заявителя в соответствии с положениями пункта 2 статьи 1497 Кодекса в заявленное обозначение были внесены изменения от 23.08.2023, согласно которым входящие в его состав элементы представлены



следующим образом «».

Роспатентом 04.09.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022714903 в отношении всех заявленных услуг 35, 38 классов МКТУ. Основанием для принятия решения послужили приведенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ТУТАЕВ¹» (город в Ярославской области, областного подчинения, районный центр, в 38 км к северо-западу от Ярославля), который не обладает различительной способностью, представляет собой географическое наименование, а также указывает на местонахождение заявителя и место оказания услуг, в связи с чем является неохранным элементом обозначения на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**Подслушано**» (свидетельство №547970 с приоритетом от 12.03.2014), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35, 38 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПОДСЛУШАНО», 129110, Москва, ул. Гиляровского, 48, 77.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается неохраноспособность словесного элемента «ТУТАЕВ», а указывается на досрочное частичное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №547970 в связи с его неиспользованием в Суде по интеллектуальным правам на основании решения от 13.09.2023 по делу №СИП-286/2023, что, по мнению, заявителя, является причиной для отмены оспариваемого решения административного органа.

Кроме того, в возражении изложена просьба о внесении изменений в заявленное

обозначение путем замены его на следующее: «».

¹ Города России. Энциклопедия - М.: Большая Российская Энциклопедия. И. Кондратьева. 1994, https://dic.academic.ru/dic.nsf/city_of_russia/1116/Тутаев.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022714903 с учетом представленных им изменений в отношении всех заявленных услуг.

К материалам возражения приложены документы, иллюстрирующие доводы заявителя, а именно, сведения о делопроизводстве по заявке №2022714903, данные о судебных актах по делу №СИП-286/2023, а также заявление о внесении изменений в заявленное обозначения от 25.10.2023.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.03.2022) поступления заявки №2022714903 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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).

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с требованиями подпункта 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. 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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; расположения 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 обозначение 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.

Согласно пункту 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 пунктах 42 и 43 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 «» по заявке №2022714903 с приоритетом от 09.03.2022 является комбинированным, включает расположенные друг под другом на фоне четырехугольника голубого цвета словесные элементы «ТУТАЕВ», «ПОДСЛУШАНО», выполненные заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом белого цвета. Справа от слова «ТУТАЕВ» находится изобразительный элемент в виде стилизованного сердца.

Анализ заявленного обозначения показал, что включенный в его состав словесный элемент «ТУТАЕВ», представляющий собой название географического объекта – города в Ярославской области, но не занимающий при этом доминирующего положения, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой указание на фактическое место нахождения заявителя или место оказания заявленных услуг.

Неохраноспособный характер названного словесного элемента в составе заявленного обозначения заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2022714903 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарного знака «**Подслушано**» по свидетельству №547970 с более ранним приоритетом от 12.03.2014, принадлежащим иному лицу.

Заявителем не оспаривается имеющееся сходство между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком, обусловленным наличием в их составе индивидуализирующих словесных элементов «ПОДСЛУШАНО» / «Подслушано», имеющих незначительные отличия в использованном шрифтовом регистре.

Вместе с тем, по мнению заявителя, при рассмотрении настоящего спора во внимание должны быть приняты обстоятельства, которые не могли быть учтены при

подготовке оспариваемого решения административного органа, а именно досрочное частичное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №547970.

Действительно, на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 13.09.2023 по делу №СИП-286/2023 была досрочно частично прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №547970 в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление процессами обработки заказов товаров» и услуг 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи».

Между тем, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №547970 сохраняет свое действие, в частности, для следующих услуг:

35 класс МКТУ - *«агентства по импорту-экспорту; аудит коммерческий; ведение бухгалтерских документов; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная];*

исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; оформление витрин; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; услуги в области общественных отношений; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]»;

38 класс МКТУ - «агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача телеграмм; почта электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи».

В свою очередь регистрация заявленного обозначения по заявке №2022714903 в качестве товарного знака испрашивается для следующих услуг:

35 класс МКТУ – «агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых Интернет-площадок 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; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов;

регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; управление процессами обработки заказов товаров; услуги рекламные «оплата за клик»/услуги PPC»;

38 класс МКТУ – «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа в интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в интернете; передача подкастов; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; предоставление информации в области телекоммуникаций; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; рассылка электронных писем; услуги по передаче потока данных».

Сопоставительный анализ перечней заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №547970 с учетом частичного прекращения его правовой охраны показал, что фигурирующие в них услуги 35, 38 классов МКТУ относятся к одним и тем же родовым группам (продвижение товаров, а именно услуги в области торговли, рекламы, изучения рынка; бизнес-услуги, в том числе в сфере организации и управления бизнеса; телекоммуникации, в том числе посредством Интернета).

Под продвижением товаров следует понимать совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличение их сбыта, расширения рыночного поля товаров.

Вместе с тем необходимо констатировать, что к вышеуказанному роду услуг можно отнести также информационные услуги в сфере бизнеса, приведенные в перечне 35 класса МКТУ, поскольку деловая информация – это сведения о финансовой стороне деятельности предприятия, планы деятельности и развития предприятия, то есть

широкий спектр информации, так или иначе связанной с ведением бизнеса, в частности, представляемой производителям товаров и услуг в целях эффективной организации их коммерческой деятельности, а также потребителям товаров и услуг, в целях оптимального выбора производителей товаров и услуг для вложения средств, а, следовательно, продвижение товаров и создание их широкой известности являются назначением услуг, связанных с предоставлением деловой информации. Размещение информации о товарах также имеет своей целью привлечение внимания к объекту рекламирования и может рассматриваться как реклама этого товара.

Маркетинговые исследования, услуги по изучению рынка и т.п. услуги представляют собой анализ данных, позволяющих получить информацию, необходимую для успешной разработки, производства и доведения до покупателя товаров и услуг, предоставляющих для него ценность.

Целью маркетинговых исследований является помощь предприятию по определению возможности массового производства товаров или услуг, по установлению иерархии характеристик товаров или услуг, способных обеспечить успех на рынке, по проведению анализа типологий и мотиваций имеющейся потенциальной клиентуры, по определению цены и оптимальных условий продажи товаров и услуг.

Посредническая деятельность реализуется по агентским договорам, договорам поручения, комиссии. Целью таких услуг является выполнение определенных действий по поручению и за счет другой стороны. Чаще всего поручение касается купли-продажи товаров, что позволяет отнести посредническую деятельность также и к деятельности по продвижению товаров третьих лиц.

В свою очередь под коммуникациями² понимаются электронные сети для обеспечения коммуникации между рассредоточенными группами пользователей. Наиболее известна телекоммуникационная система Интернет.

Сопоставляемые услуги 35, 38 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №547970 относятся к одним и тем же родовым группам, их характеризует одинаковое назначение, круг

² Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам).- М.: Издательство ИКАР, Э.Г. Азимов, А. Н. Щукин. 2009, https://methodological_terms.academic.ru/2020/ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ.

потребителей, что свидетельствует о наличии между ними высокой степени однородности.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №547970 при наличии высокой степени однородности услуг 35, 38 классов МКТУ, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения, усматривается вывод о возможности их смешения в гражданском обороте, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, оснований для удовлетворения поступившего возражения в данном случае не имеется.

Что касается изложенной заявителем просьбы о внесении изменений в заявленное обозначение, то в ее удовлетворении отказано. Так, исходя из положений, приведенных в пункте 2 статьи 1500 Кодекса, в период рассмотрения возражений федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности внесение изменений в материалы заявки, предусмотренные пунктом 2 статьи 1497 Кодекса, возможно в том случае, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Измененное исполнение заявленного обозначения не устраняет препятствия для его регистрации в качестве товарного знака в виде наличия сходного до степени смешения товарного знака, принадлежащего иному лицу.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 04.09.2023.