


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.03.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АСТЕЙ», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019761818, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке № 2019761818, поданной 03.12.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 22.12.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019761818 в отношении части услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 36 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 45 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с комбинированным товарным

Estēi

знаком по свидетельству № 539892 с приоритетом от 17.12.2013 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «АМЕРИКА», г. Воронеж, в отношении однородных услуг 35, 45 классов МКТУ.

В Роспатент 30.03.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему.

Заявленное комбинированное обозначение представляет собой сочетание изобразительного элемента, выполненного в виде стилизованного ромба, и расположенного под ним словесного элемента «Astey», выполненный буквами латинского алфавита.

Слово «Astey» может быть прочитано как [АСТЕЙ] либо [АСТЕИ], так как созвучно слову Астея (понятие индийской философии), что на санскрите означает «не присвоение чужого», т.е. не брать того, что тебе не принадлежит (см. информацию на сайте Wikipedia), в связи с чем и который.

Графический дизайн заявленного обозначения также несет определенную смысловую нагрузку, символизирующую остроту и скорость профессиональной реакции заявителя на обращение потребителей к заявленным услугам, которые касаются предоставления юридических услуг, финансового консалтинга, помощи в управлении бизнесом, оценочной деятельности и т.д. Иными словами деятельности по защите интересов клиентов от нарушения третьими лицами их прав и законных интересов, что соответствует философии Астея.

Заявитель с 2019 года является правообладателем доменного имени [astey.law](http://www.astey.law), на котором размещен веб-сайт www.astey.law, где указана полная информация о предоставляемых заявителем услугах.

Противопоставленный товарный знак (2) является комбинированным и согласно описанию, указанному правообладателем в заявке №2013743720, включает словесный элемент «Estei», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде двух волнистых линий, расположенных над второй буквой «е». В описании также указано, что слово Estei имеет смысловое значение в нескольких языках. Так, в переводе с финского языка означает «столкновение с препятствием», а в переводе с румынского языка означает «является», при этом слово Estei, согласно переводу, звучит как [ЭСТЭЙ] с ударением на первый слог.

Анализ сравниваемых словесных элементов показал, что их первые звуки [А] и [Э], четвертые звуки [Е] и [Э] и пятые звуки разные [И] / [Й] – разные. Ударение падает на разные слоги: в заявленном обозначении на второй слог, в противопоставленном знаке на первый слог.

Смысловая нагрузка в сравниваемых обозначениях также различна, в связи с указанными выше семантическими значениями сравниваемых слов.

Сравниваемые обозначения не являются сходными по графическому признаку, поскольку содержат разные изобразительные элементы, словесные элементы выполнены разными шрифтовыми единицами.

Таким образом, сходство до степени смешения отсутствует, соответственно, вероятность смешения знаков в отношении однородных услуг 35 и 45 классов МКТУ ничтожна.

При этом, заявитель просил учесть, что при проверке информации в поисковых системах по ключевому слову «estei» на одноименном сайте www.estei.ru г. Воронеже, где находится правообладатель противопоставленного знака, предлагаются услуги по дизайну интерьера, в связи с чем потребителю не известен данный товарный знак в отношении услуг 35 и 45 классов МКТУ. Каких-либо других сайтов со словом estei, предлагающих услуги 35 и 45 классов МКТУ в поисковых системах заявителем не обнаружено.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 22.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019761818 в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела, и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.12.2019) поступления заявки № 2019761818 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 № 2019761818 является комбинированным, включает словесный элемент «ASTEY», выполненный буквами латинского алфавита, оригинальным шрифтом, и расположенный над ним изобразительный элемент в виде геометрической фигуры – ромб.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак комбинированным



 по свидетельству № 539892 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Estēi», выполненный буквами латинского алфавита, в котором над строчной буквой «O» расположен изобразительный элемент в виде двух волнистых линий.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия учитывала, что в обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом

является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

С учетом изложенного выше, основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении и в противопоставленном знаке (1) несут словесные элементы «ASTEY» - «Estei».

Согласно доводам заявителя в заявленном обозначении слово «AsteY» созвучно слову Астея, которое представляет собой понятие индийской философии и будет ассоциироваться с философией Астея. В противопоставленном знаке словесный элемент «Estei» в переводе с финского языка означает «столкновение с препятствием», а в переводе с румынского языка означает «является», в связи с чем звучит как [ЭСТЭЙ] с ударением на первый слог.

Коллегия отмечает, что средний российский потребитель мало знаком с индийской философией и грамматикой финского и румынского языков. Так, согласно информации, расположенной на сайте Википедия со ссылками на источники: «Итоги Всероссийской переписи населения 2002. Распространение языков», «Итоги Всероссийской переписи населения 2010. Распространение языков» и другие, в 2010 году румынским языком владело 0,02 % жителей России; финским языком – 0,03 % жителей, см. сайт <https://ru.wikipedia.org/wiki> «Языки России в порядке численности владеющих. В связи с указанным сравниваемые слова средним российским потребителем будут восприниматься как фантазийные слова, выполненные буквами латинского алфавита.

Сведений о том, что данные слова хорошо знакомы российскому потребителю и могут быть переведены в том значении, в каком указал заявитель, материалы возражения не содержат.

Таким образом, с точки зрения фонетики слова «ASTEY» - «Estei» состоят из одинакового количества букв, слогов, звуков, имеют одинаковый состав согласных и весьма близкий состав гласных, имеют близкое расположение звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу. Ударение в словах может совпадать в силу того, что они могут восприниматься как фантазийные. В связи с указанным коллегия полагает, что между ними имеется фонетическое сходство.

Сходство сравниваемых элементов усиливается тем, что слова выполнены буквами латинского алфавита.

Что касается графического признака сходства, то между заявленным обозначением и противопоставленным ему товарным знаком имеются визуальные различия, однако, при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет фонетический фактор сходства основных словесных элементов.

Сравнение услуг с целью определения их однородности показало следующее.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:

- 35 класса МКТУ - *менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса;*

- 43 класса МКТУ - *услуги юридические; арбитраж; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; управление юридическое лицензиями; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения.*

В этой связи анализ однородности проводится в отношении указанных выше услуг.

Правовая охрана противопоставленному знаку (1) предоставлена в отношении следующих услуг:

- 35 класса МКТУ - *аудит коммерческий; ведение бухгалтерских документов; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в*

области бизнеса; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; сведения о деловых операциях; службы консультационные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; экспертиза деловая;

- 45 класса МКТУ – исследования юридические; услуги юридические.

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ относятся к одной родовой группе услуг (услуги в области бизнеса), имеют оно назначение (управление производством с целью повышение эффективности производства и увеличения прибыли), один круг потребителей, следовательно, признаются однородными.

Сопоставляемые услуги 45 класса МКТУ идентичны либо относятся к одной родовой группе услуг (юридические услуги), имеют оно назначение (повышения спроса на товары и увеличения их сбыта), один круг потребителей, следовательно, признаются однородными.

При анализе однородности коллегия учитывала, что анализу и оценке подлежит не фактическая деятельность заявителя и правообладателя противопоставленного знака (1), а услуги, в отношении которых принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке, и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку (1).

Коллегия также учитывала, что возражение не содержит материалов, свидетельствующих о широкой известности заявленного обозначения и компании-заявителя.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении указанных выше услуг 35, 45 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 22.12.2020.