

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 06.03.2023 возражение, поданное ООО «СЕРВИС КЛИК», Москва (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022727781, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « **ЗooКлик** » по заявке №2022727781 с датой поступления от 28.04.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 21, 28, 31, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.01.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022727781 в отношении всех товаров 21, 28, 31 классов МКТУ, а также в отношении части услуг 35 класса МКТУ, при этом в отношении иной части услуг 35 класса МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по

результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (ООО «КЛИК АПТЕКА», Москва) товарными знаками:



- товарным знаком «Клик аптека» (по свидетельству №851625 с приоритетом от 16.10.2020) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];



- товарным знаком «Клик аптека» (по свидетельству №851624 с приоритетом от 14.10.2020) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.03.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарные знаки [1-2] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2022727781, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ЗООКЛИК], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-2] имеют звучание [КЛИК АПТЕКА], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными

видами и размерами шрифтов буквами различных алфавитов, кроме того, в их состав входят различные изобразительные элементы;

- словесный элемент «ЗооКлик» заявленного обозначения ориентирует потребителя на то, что товары и услуги, маркируемые данным обозначением, предназначены для домашних животных, что подтверждается информацией с сайта заявителя (<https://zoo-click.com/>); противопоставленные товарные знаки [1-2] таких ассоциаций у потребителей не вызывают, что свидетельствует об их семантическом отличии;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-2] - ООО «Клик Аптека» - это интернет-аптека с доставкой на дом по всей России лекарств и товаров для здоровья человека; при этом правообладатель не занимается реализацией товаров для животных, что исключает вероятность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте;

- заявителем приводятся регистрации товарных знаков, в состав которых

входят части «Клик»/«click»: к примеру, товарные знаки «KlikKlak», «КликКлак», «MTclick»,

«ClickON», «DomClick», «КУПИ CLICK» по свидетельствам №№802558, 454050, 342541, 630063, 732330. Правовая охрана данным обозначениям предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 16.01.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 21, 28, 31, 35 классов МКТУ.

К возражению заявителем была приложена сводная таблица рекламы (приложение №1).

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

С учетом даты (28.04.2022) поступления заявки №2022727781 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, 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, 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 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, 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 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 « **ЗооКлик** » является комбинированным, состоит из изобразительных элементов, и из словесного элемента «ЗооКлик», выполненного стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 21, 28, 31, 35 классов МКТУ.

Заявленное обозначение включает в свой состав как изобразительные, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом заявленного обозначения является словесный элемент «ЗооКлик».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2].



Противопоставленные товарные знаки «Клик аптека», «Клик аптека» по свидетельствам №№851625 [1], 851624 [2] принадлежат одному лицу - ООО «Клик Аптека» и представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из изобразительных элементов, и из словесных элементов «Клик», «аптека», выполненных оригинальными шрифтами заглавной и строчными буквами русского алфавита. Словесные элементы «аптека» указаны в качестве неохраняемых элементов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Так как словесные элементы «аптека» противопоставленных товарных знаков [1-2] являются неохраняемыми, они не могут учитываться при их анализе в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Наиболее значимыми элементами вышеуказанных противопоставленных товарных знаков [1-2] являются элементы «Клик», которые выполнены крупным шрифтом в центре знаков и акцентируют на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по ним происходит запоминание знаков в целом.

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

Коллегия отмечает, что словесный элемент «ЗооКлик» заявленного обозначения включает в себя словесные части «Зоо», «Клик», поскольку вторая словесная часть «Клик» выполнена с заглавной буквы «К», что отделяет её от словесной части «Зоо».

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

В словесном элементе «ЗооКлик» заявленного обозначения словесная часть «Зоо» (приставка, присоединяемая к словам, имеющим отношение к животному миру (https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/38434/300)) является слабой, указывает на область деятеля заявителя, а именно на то, что его товары и услуги предназначены для домашних животных.

Вместе с тем, часть «Клик» словесного элемента «ЗооКлик» заявленного обозначения является лексической единицей русского языка со значением «возглас; зов» (<https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=11204>), имеет фантазийный характер в отношении области деятеля заявителя, ввиду чего является сильной.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал, что основные индивидуализирующие словесные элементы «Клик» противопоставленных товарных знаков [1-2] фонетически и семантически (значения были приведены по тексту заключения выше) входят в состав заявленного обозначения, что приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

Словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены шрифтами русского алфавита, что сближает их по визуальному критерию сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Как было отмечено решением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021 «наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака. Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу №СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 № 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу №СИП-137/2018 и многих других».

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение

автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж 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; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или

маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность интернет-магазинов по продаже товаров; составление рекламных материалов; выпуск рекламных листовок; реклама в печатных изданиях; услуги по лифлетингу; предоставление манекенов для рекламы; аромабрендинг; вендинг; проведение промоакций; проведение дегустаций в рекламных и коммерческих целях»; сэмплинг; услуги мерчендайзеров; услуги по подготовке маркетинговых инноваций; услуги по анализу эффективности рекламы; услуги по исследованию покупательских предпочтений; организация торгово-закупочной деятельности» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; управление процессами обработки заказов товаров; ведение автоматизированных баз данных; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг» противопоставленных товарных знаков [1, 2], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, а также к

услугам информационно-справочным, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Заявитель в возражении от 06.03.2023 не оспаривал однородность услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении довода заявителя о том, что его деятельность и деятельность правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-2] не смешивается в гражданском обороте, коллегия отмечает, что анализу однородности услуг подлежат перечни рассматриваемых обозначений, а не деятельность заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-2] на рынке услуг, в связи с чем данный довод не может быть принят коллегией во внимание.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.03.2023, оставить в силе решение Роспатента от 16.01.2023.