

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 возражение, поступившее 23.05.2022. Данное возражение подано ООО «СВАЛКА», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021704400, при этом установлено следующее.

Заявка №2021704400 на регистрацию комбинированного товарного знака



«» была подана на имя заявителя 01.02.2021 в отношении услуг 35 и 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 21.01.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021704400 в отношении всех заявленных услуг 35 и 40 классов МКТУ (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, в частности, было указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «SVALKKA» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита словесного элемента «СВАЛКА» («Свалка» – место в населенном пункте, куда выбрасывают, свозят для утилизации ненужные,

непригодные для использования вещи, нечистоты, мусор / см. [https://dic.academic.ru/Большой толковый словарь русских существительных](https://dic.academic.ru/Большой_толковый_словарь_русских_существительных). АСТ-Пресс Книга. Бабенко. 2009), является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; 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 подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями;

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 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; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; 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; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о

счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая; торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах») и всех заявленных услуг 40 класса МКТУ «вывоз и переработка мусора и отходов; сжигание мусора и отходов; уничтожение мусора и отходов», поскольку не обладает различительной способностью, указывает на вид, назначение услуг.

В отношении остальной части заявленных услуг 35 класса МКТУ «маркетинг в части программного обеспечения; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн – сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических,

ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; службы административные по медицинским направлениям; управление гостиничным бизнесом; управление программами часто путешествующих; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги телефонных станций», заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку будет способно вводить потребителя в заблуждение относительно вида, назначения таких услуг.

Кроме того, было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным элементом «SVALKA.ME» комбинированного знака обслуживания, зарегистрированного на имя ООО «Проект СВАЛКА», Россия, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ (свидетельство №615783). В связи с изложенным, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «свалка» (место в населенном пункте, куда выбрасывают, свозят для утилизации ненужные, непригодные для использования вещи, нечистоты, мусор) не может указывать на вид услуг, связанных с рекламой, управлением бизнесом, организацией бизнеса, бизнес администрированием, службой офисной, включенных в 35 класс МКТУ;

- под понятием «вид товара/услуги» подразумевается совокупность товаров определенной группы, объединенных общим назначением. Основным предметом услуг 35 класса МКТУ является обеспечение коммерческого взаимодействия, покупка и продажа товаров и услуг, взаимодействие организаций бизнеса и их потребителей, в том числе, посредством рекламы. «Свалка» при этом никак не указывает на такой вид услуг и является в данном случае фантазийным обозначением;

- под понятием «назначение товара/услуги» подразумевается область применения товара, его функции, круг потребителей и т.д. Назначение услуги напрямую связано с видом услуги. Основным назначением услуг 35 класса МКТУ

является помощь в эксплуатации или управлении коммерческим предприятием, помощь в управлении делами или в коммерческой деятельности промышленного или торгового предприятия. «Свалка» при этом никак не указывает на такое назначение услуг и является в данном случае фантазийным обозначением;

- ложность заявленного обозначения в отношении всех услуг 35 класса МКТУ неправдоподобна, для них обозначение является фантазийным;

- слово «свалка», являющееся транслитерацией слова «SVALKА», в соответствии с открытыми источниками, является многозначным. Учитывая многообразие значений данного слова, для услуг 40 класса МКТУ «вывоз и переработка мусора и отходов; сжигание мусора и отходов; уничтожение мусора и отходов» заявленное обозначение будет являться фантазийным и не сможет указывать на вид и назначение услуг;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность. Заявитель предоставил договор на оказание услуг по утилизации списанных оргтехники, бытовой техники, средств связи, электрических машин и приборов между ООО «Свалка» и ООО «Калач» от 28 января 2021 года, договор на оказание услуг по утилизации списанных оргтехники, бытовой техники, средств связи, электрических машин и приборов между ООО «Свалка» и ООО «Искусственный интеллект» от 28 января 2021 года;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №615783 прекратил свое действие, в связи с чем не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлено решение Роспатента (1). На заседании коллегии, состоявшемся 11.07.2022, заявителем было представлено решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака (2), а также таблица с анализом различительной способности обозначения «SVALKА» применительно к услугам 35 класса МКТУ.

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного

обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 и 40 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи (01.02.2021) заявки №2021704400 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 подпунктом 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 пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

При оценке сходства применяются положения пунктов 41-44 Правил, а при оценке однородности товаров пункт 45 Правил.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из словесного элемента «SVALKА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и помещенного на фоне прямоугольника зеленого цвета. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в белом и зеленом цветовом сочетании в отношении услуг 35 и 40 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как указывалось выше, в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «SVALKА». Указанный элемент отсутствует в словарях основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru), однако, представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита русского слова «свалка», что в возражении не оспаривается.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Большой толковый словарь русских существительных. АСТ-Пресс Книга. Бабенко. 2009, www.dic.academic.ru) «свалка» означает место в населенном пункте, куда выбрасывают, свозят для утилизации ненужные, непригодные для использования вещи, нечистоты, мусор.

Все заявленные услуги 35 класса МКТУ, относящиеся к услугам по продвижению товаров и услуг, услугам информационно-справочным, услугам в области рекламы, услугам по прокату торгового и офисного оборудования, услугам в сфере бизнеса, услугам посредническим, услугам по исследованию рынка и общественного мнения, услугам конторским и секретарским, услугам в области бухгалтерского учета, услугам кадровым, услугам по оценке бизнеса, никак не связаны с вывозом, утилизацией мусора, отходов и т.д. Таким образом, заявленное обозначение ни прямо, ни путем домысливаний не характеризует заявленные услуги 35 класса МКТУ, указывая на их вид.

Кроме того, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения характеризующим упомянутые в решении Роспатента услуги 35 класса МКТУ путем указания на их назначение. Представления о том, что заявленные услуги 35 класса МКТУ оказываются исключительно в отношении свалки, неправдоподобны.

Более того, неправдоподобными являются и ложные ассоциации относительно вида и назначения услуг 35 класса МКТУ «маркетинг в части программного обеспечения; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн – сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; службы административные по медицинским направлениям; управление гостиничным бизнесом; управление программами часто путешествующих; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги телефонных станций», упомянутых в решении Роспатента. Абсолютное большинство потребителей, обладающих определенным жизненным опытом, не способно поверить в ложные указания обозначение «SVALKА» в отношении приведенных выше услуг.

С учетом вышеизложенного, заявленное обозначение в отношении услуг 35

класса МКТУ соответствует требованиям, предъявляемым пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается и в отношении услуг 40 класса МКТУ «вывоз и переработка мусора и отходов; сжигание мусора и отходов; уничтожение мусора и отходов», представляющих собой услуги по вывозу и утилизации мусора и отходов, которые осуществляются в специально отведенном месте (свалке). Следовательно, заявленное обозначение, означающее место сбора мусора, напрямую указывает на назначение упомянутых услуг и, как правомерно отмечено в решении Роспатента, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявителем указывается на многозначность слова «свалка» вместе с тем, данный довод ничем не подтвержден. Коллегия усматривает, что слово «свалка» в приведенном выше значении хорошо знакомо российскому потребителю и в отношении услуг 40 класса МКТУ не требует домысливаний. Восприятие заявленного обозначения средним российским потребителем в ином значении ничем не доказано.

В подтверждение приобретения заявленным обозначением различительной способности заявителем на стадии экспертизы были представлены договор на оказание услуг по утилизации списанной оргтехники, бытовой техники, средств связи, электрических машин и приборов между ООО «Свалка» и ООО «Калач» от 28.01.2021, а также материалы договора на оказание услуг по утилизации списанной оргтехники, бытовой техники, средств связи, электрических машин и приборов между ООО «Свалка» и ООО «Искусственный интеллект» от 28.01.2021). Однако, указанные материалы выходят за дату приоритета заявленного обозначения, в связи с чем не могут быть приняты в подтверждение соответствующего довода заявителя. Иных материалов, свидетельствующих о широкой осведомленности средним российским потребителем об услугах заявителя, оказываемых до 01.02.2021 под заявленным обозначением, представлено не было.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению был противопоставлен комбинированный товарный знак



«  » по свидетельству №531672, правовая охрана которому предоставлена в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы. К указанным обстоятельствам относится прекращение правовой охраны противопоставленного знака по свидетельству №615783 полностью в связи с прекращением юридического лица – правообладателя (дата публикации и номер Бюллетеня: 16.05.2022, Бюл. №10). Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству №615783 не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.05.2022, отменить решение Роспатента от 21.01.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021704400.