

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, далее -Правила), рассмотрела возражение, поступившее 10.07.2024, поданное Акционерным обществом «Раундс», город Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023722133, при этом установила следующее.

Обозначение « **Rounds** » по заявке №2023722133 с приоритетом от 21.03.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На стадии экспертизы заявитель уточнил перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2023722133. В соответствии с корреспонденцией от 16.02.2024 экспертиза должна была быть продолжена в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ:

09 - обеспечение программное инвестиционных платформ для компьютеров, записанное; программы деятельности инвестиционных платформ для компьютеров, записанные; программы компьютерные для деятельности инвестиционных платформ, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные.

35 - бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; прогнозирование экономическое; проведение аукционов; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных.

42 - анализ компьютерных систем; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; модернизация программного обеспечения инвестиционной платформы; обслуживание программного обеспечения инвестиционной платформы; проектирование компьютерных систем, включая инвестиционной платформы; консультации по вопросам программного обеспечения инвестиционной платформы; размещение компьютерных веб-сайтов; прокат программного обеспечения инвестиционной платформы; разработка программного обеспечения инвестиционных платформ; составление программ для компьютеров для деятельности инвестиционных платформ; хранение данных в электронном виде.

Роспатентом 20.03.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023722133 в отношении всех товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака для заявленных товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ послужил вывод о его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента), поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначениями:

- «  » по свидетельству №577638, с приоритетом от 19.05.2015, зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд", город Москва, в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 38 классов МКТУ;



- «  » по международной регистрации №1388328, с приоритетом от 01.11.2017, правовая охрана которому на территории Российской Федерации

предоставлена в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя CADI Alexandru, Республика Молдова.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.07.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не имеет сходства до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ROUND», зарегистрированным на имя «cadi alexandru», который отличается от заявляемого обозначения по звуковым, графическим и смысловым признакам;

- совпадающая часть «ROUND» знака по международной регистрации №1388328 является его слабым элементом и входит в состав словосочетания «Thelfth round»;

- восприятие знака по международной регистрации №1388328 начинается именно с элемента «12th», занимающего доминирующее положение в общей картине комбинированного товарного знака;

- сравниваемые обозначения различаются графическим написанием, видом и размером шрифта, цветовым сочетанием, что позволяет сделать вывод о том, что общее зрительное впечатление сравниваемых обозначений разное;

- значение знака по международной регистрации №1388328 в переводе с английского: «двенадцатый раунд», тогда как значение заявленного обозначения в переводе с английского: «раунды»;

- услуги сравниваемых обозначений представляют собой услуги разных видовых групп, имеют разное назначение – услуги сравниваемых обозначений неоднородные;

- знак по международной регистрации №1388328 широко используется для маркировки одежды и аксессуаров для бокса из кожи и других материалов;

- заявленное обозначение используется заявителем в отношении инвестиционной платформы (<https://rounds.ru/>). АО «Раундс» входит в реестр инвестиционных платформ Банка России, является членом Ассоциации инвестиционных платформ России, участником проекта Skolkovo и партнёром ОЭЗ

Иннополис. Круг потребителей – люди, заинтересованные инвестициями в организации и предпринимателей Российской Федерации;

- заявленное обозначение не имеет сходств до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству №577638;

- отсутствует однородность сопоставляемых услуг заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №577638;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №577638 используется для осуществления банковской деятельности, соответственно круг потребителей – пользователи банка;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №577638 и заявленное обозначение имеют графические, звуковые и смысловые различия.

- значение противопоставленного товарного знака по свидетельству №577638 в переводе с английского: «раунд», тогда как значение заявленного обозначения в переводе с английского: «раунды».

Лицом, подавшим возражение, 02.11.2024 было направлено дополнение к возражению, в котором заявитель сокращает перечень испрашиваемых товаров и услуг до следующих позиций услуг 42 класса МКТУ:

42 - модернизация программного обеспечения инвестиционной платформы; обслуживание программного обеспечения инвестиционной платформы; консультации по вопросам программного обеспечения инвестиционной платформы; прокат программного обеспечения инвестиционной платформы; разработка программного обеспечения инвестиционных платформ; составление программ для компьютеров для деятельности инвестиционных платформ.

С учетом приведенных в возражении доводов, заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.03.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023722133 в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 42 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (21.03.2023) заявки №2023722133 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 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 пункте 42 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение [1] « **Rounds** », включающее словесный элемент «ROUNDS», выполненного буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023722133 испрашивается в белом, красном цветовом сочетании, в отношении услуг 42 класса МКТУ *«модернизация программного обеспечения инвестиционной платформы; обслуживание программного обеспечения инвестиционной платформы; консультации по вопросам программного обеспечения инвестиционной платформы; прокат программного обеспечения инвестиционной платформы; разработка программного обеспечения инвестиционных платформ; составление программ для компьютеров для деятельности инвестиционных платформ»*.

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

Противопоставленный товарный знак [2] «  » по свидетельству №577638 является комбинированным, в состав которого входит словесный элемент «ROUND», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в зеленом, черном, белом цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 09, 35, 36 и 38 классов МКТУ.



Противопоставленный знак [3] «  » по международной регистрации №1388328 является комбинированным, в состав которого входит словосочетание «12th ROUND», выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем заявителем исключены все услуги 35 класса МКТУ из испрашиваемого перечня, однородные услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1388328. Иные услуги 42 класса МКТУ не имеют признаков однородности с услугами противопоставленного знака [3]. В связи с этим, противопоставление по пункту 6 статьи 1483 Кодекса в виде товарного знака по свидетельству по международной регистрации №1388328 может быть снято.

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.

Поскольку сравниваемые обозначения [1-2] являются комбинированными, то основными элементами, несущими индивидуализирующую функцию являются охраноспособные словесные элементы «ROUNDS» / «ROUND».

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] содержат фонетически и семантически сходные словесные элементы. Слово «ROUND» является лексической единицей английского языка и означает – «круг; тур; раунд» (см. <https://translate.academic.ru/ROUND/en/ru/>). Различие между ними заключается только в одной букве [-s], которая указывает на множественное число существительного. Это незначительное отличие не устраняет сходства между обозначениями, поскольку основная часть словесных элементов остается идентичной. Таким образом, знаки могут быть признаны сходными до степени смешения.

Графические отличия сравниваемых товарных знаков, не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического сходства словесных элементов.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации услуг 42 класса МКТУ показал следующее.

Услуги 42 класса МКТУ заявленного обозначения *«модернизация программного обеспечения инвестиционной платформы; обслуживание программного обеспечения инвестиционной платформы; консультации по вопросам программного обеспечения инвестиционной платформы; прокат программного обеспечения инвестиционной платформы; разработка программного обеспечения инвестиционных платформ; составление программ для компьютеров для деятельности инвестиционных платформ»* являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] *«кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение»*, поскольку относятся к товарам и услугам в области программного обеспечения.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №577638 в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных товарам 09 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.07.2024,
оставить в силе решение Роспатента от 20.03.2024.**