

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), рассмотрела возражение, поступившее 16.10.2024, поданное ООО «СТАКС ПРО», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023717641, при этом установлено следующее.

Обозначение «**STAX**» по заявке №2023717641, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.03.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 36, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 16.06.2024 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 37, 39 и 41 классов МКТУ. В отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 36, 42 классов МКТУ Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно решению Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими знаками:

- товарным знаком со словесным элементом «STAX», зарегистрированным под №970064 (1), с приоритетом от 13.01.2023, на имя Каширина С.В., Москва, пос. Внуковское, для услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09 и 42 классов МКТУ;

- знаком "SDAX" (международная регистрация №811797 (2), конвенционный приоритет от 25.02.2003), правовая охрана которому предоставлена на имя компании «Qontigo Index GmbH Mergenthalerallee», Германия, для однородных товаров и услуг 09, 36 и 42 классов МКТУ.

В поступившем возражении, а также дополнениях к возражению, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного знака (2) предоставил на имя заявителя безотзывное письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявленное обозначение и противопоставленный ему знак (1) не являются сходными. Противопоставленный знак «STAX PRO» состоит из 7 букв, 8 звуков и 2 слогов, что в условиях устной коммуникации позволяет фонетически отличать данный знак от заявленного обозначения;

- заявленное обозначение является фантазийным, в то же время оно может ассоциироваться у потребителя с услугами такси, поскольку смысловое ударение падает на элемент «TAX» (производное от «taxi» - «такси»), а буква «S» может быть воспринята потребителем как сокращение от слова «super» - «СУПЕР ТАКСИ». В противопоставленном товарном знаке «STAX PRO» смысловое ударение падает на элемент «PRO», который представляет собой сочетание сокращения от «professional», что в переводе с английского означает «профессиональный». В то же время обозначение по товарному знаку №970064 воспринимается потребителем как бренд потребительских и профессиональных аксессуаров для оптики;

- сравниваемые обозначения имеют различное зрительное впечатление за счет их исполнения различными видами шрифта, различного графического написания, разного расположения словесных элементов в композиции, существенных отличий в изобразительной части;

- заявленные товары 09 класса МКТУ не являются однородными товарам 09 класса МКТУ знака (1). Так, товары противопоставленного товарного знака (1) главным образом относятся к оптическим устройствам и инструментам, вместе с тем, предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивалось в отношении товаров, способных обеспечить эффективную реализацию его деятельности – различного рода приложений и программных обеспечений;

- заявитель и правообладатель знака (1) ведут деятельность в различных сферах. Заявитель является партнером ООО «СТАКС36», основным видом деятельности которого является аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств. ООО «СТАКС36» пользуется популярностью на рынке как компания, оказывающая комплексные услуги в сфере такси, в частности инвестиции в такси: сдача авто в аренду с фиксированным доходом; таксопарк: подключение к мобильному приложению «Яндекс.Го» водителей, аренда и подготовка авто к такси; автосервис: обслуживание авто и ремонт любой сложности; детейлинг: полировка, оклейка пленками и чистка салона. В свою очередь Каширин С.В. фактически осуществляет реализацию уходовых средств для очков и оптики;

- заявленное обозначение обладает высокой степенью известности и узнаваемости, ассоциируется с заявителем.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены:

1. Скриншоты сайта <https://stax.pro/>;
2. Скриншоты сайта <https://en.wikipedia.org/wiki/SDAX>;
3. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТАКС ПРО»;
4. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТАКС36»;
5. Информационное письмо;
6. Выписка из ЕГРИП в отношении Каширина С.В.;
7. Скриншоты отзывов потребителей;
8. Скриншоты статей из сети Интернет;
9. Документов, подтверждающих затраты на продвижение компании;
10. Оригинал письма-согласия от правообладателя знака (2);
11. Оригинал выписки из торгового реестра Германии.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «обеспечение программное для компьютеров, записанное, не относящееся к биржевым услугам или услугам по определению, расчету и публикации индексов, финансовых продуктов, относящихся к вышеупомянутым услугам, связанным с индексами, и лицензированию финансовых данных, относящихся к вышеупомянутым; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые, не относящиеся к биржевым услугам или услугам по определению, расчету и публикаций индексов, финансовым продуктам, относящимся к вышеуказанным услугам, связанным с индексами, и лицензированию финансовых данных, относящихся к вышеуказанным; приложения загружаемые, не относящиеся к биржевым услугам или услугам по определению, расчету и публикации индексов, финансовым продуктам, относящимся к вышеуказанным услугам, связанным с индексами, и лицензированию финансовых данных, относящихся к вышеуказанным; приложения мобильные, не относящиеся к биржевым услугам или услугам по определению, расчету и публикации индексов, финансовые продукты, относящиеся к вышеуказанным услугам, связанным с индексами, и лицензирование финансовых данных, относящихся к вышеуказанным; мобильное приложение для заказа такси; приложения мобильные загружаемые, не относящиеся к биржевым услугам или услугам по определению, расчету и публикации индексов, финансовые продукты, относящиеся к вышеуказанным услугам, связанным с индексами, и лицензирование финансовых данных, относящихся к вышеуказанным; веб-приложение и серверное программное обеспечение», услуг 36 класса МКТУ «инвестирование; исследования финансовые, не относящиеся к биржевым услугам или услугам по установлению, расчету и публикации индексов, финансовые продукты, относящиеся к вышеупомянутым услугам, связанным с индексами, и лицензирование финансовых данных, относящихся к вышеупомянутым; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов, не относящиеся к биржевым услугам или услугам по определению, расчету и публикации индексов, финансовые продукты, относящиеся к вышеупомянутым услугам, связанным с индексами, и лицензирование финансовых данных, относящихся к вышеупомянутым; предоставление финансовой информации,

не относящейся к биржевым услугам или услугам по определению, расчету и публикации индексов, финансовых продуктов, относящихся к вышеуказанным услугам, связанным с индексами, и лицензированию финансовых данных, относящихся к вышеуказанным; предоставление финансовой информации через веб-сайт, не относящейся к биржевым услугам или услугам по определению, расчету и публикации индексов, финансовых продуктов, относящихся к вышеуказанным услугам, связанным с индексами, и лицензированию финансовых данных, относящихся к вышеуказанным; планирование инвестиционное; информация и консультации по вопросам финансовых рисков при инвестировании», услуг 42 класса МКТУ «контроль технический автомобильного транспорта; обеспечение программное как услуга [SaaS], не относящееся к биржевым услугам или услугам по определению, расчету и публикации индексов, финансовых продуктов, относящихся к вышеуказанным услугам, связанным с индексами, и лицензированию финансовых данных, относящихся к вышеуказанным услугам: преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; служба поддержки в области информационных технологий [ИТ] [устранение неисправностей программного обеспечения]; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; создание компьютерных моделей; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по проверке новых и подержанных автомобилей перед продажей».

Следует отметить, что заявителем была оплачена пошлина за регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, в результате чего ему было присвоено свидетельство №1038996.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.03.2023) поступления заявки №2023717641 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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).

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.




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.

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.

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).

Заявленному обозначению «» было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 09, 36, 42 классов МКТУ в связи с его несоответствием положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены знаки «» (1), «» (2), правовая охрана которым предоставлена на имя иных лиц. Знак (1) зарегистрирован в отношении, в том числе,

услуг 42 класса МКТУ, знак (2) действует, в том числе, для товаров и услуг 09, 36, 42 классов МКТУ.



Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письменного согласия [10] от правообладателя противопоставленного знака (2), в котором он выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении всех товаров и услуг 09, 36, 42 классов МКТУ, указанных заявителем в скорректированном перечне.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «» и противопоставленный знак «» (2) не тождественны, при этом противопоставленный знак (2) не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют

сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [10] от правообладателя противопоставленного знака (2), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

В отношении анализа сходства заявленного обозначения и знака (1) коллегией установлено следующее.

Заявленное обозначение «**STAX**» и знак «**Stax^{pro}**» (1) обладают высокой степенью сходства, обусловленной включением в их состав фонетически тождественного словесного элемента «STAX». Упомянутые словесные элементы не имеют семантики, их различное восприятие потребителями основано на домысливаниях заявителя и не подтверждено документально. Что касается графического критерия сходства, то сравниваемые знаки исполнены буквами латинского алфавита, шрифтом, приближенным к стандартному написанию букв, что сближает их визуально. Наличие в составе знака (1) дополнительного словесного элемента «pro» не порочит вывод о высокой степени сходства знаков, поскольку данный элемент в знаке (1) является неохраняемым, его индивидуализирующая способность снижена.

Заявленные товары 09 класса МКТУ «обеспечение программное для компьютеров, записанное, не относящееся к биржевым услугам или услугам по определению, расчету и публикации индексов, финансовых продуктов, относящихся к вышеупомянутым услугам, связанным с индексами, и лицензированию финансовых данных, относящихся к вышеупомянутым; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые, не относящиеся к биржевым услугам или услугам по определению, расчету и публикаций индексов, финансовым продуктам, относящимся к вышеуказанным услугам, связанным с индексами, и лицензированию финансовых данных, относящихся к вышеуказанным; приложения загружаемые, не относящиеся к биржевым услугам или услугам по определению, расчету и публикации индексов, финансовым продуктам, относящимся к вышеуказанным услугам, связанным

с индексами, и лицензированию финансовых данных, относящихся к вышеуказанным; приложения мобильные, не относящиеся к биржевым услугам или услугам по определению, расчету и публикации индексов, финансовые продукты, относящиеся к вышеуказанным услугам, связанным с индексами, и лицензирование финансовых данных, относящихся к вышеуказанным; мобильное приложение для заказа такси; приложения мобильные загружаемые, не относящиеся к биржевым услугам или услугам по определению, расчету и публикации индексов, финансовые продукты, относящиеся к вышеуказанным услугам, связанным с индексами, и лицензирование финансовых данных, относящихся к вышеуказанным; веб-приложение и серверное программное обеспечение» в высокой степени однородны услугам 42 класса МКТУ «инсталляция программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание программного обеспечения; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; составление программ для компьютеров; прокат программного обеспечения; написание компьютерных кодов; тиражирование компьютерных программ; консультации в области компьютерных технологий; услуги шифрования цифровых данных; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги компьютерного программирования для обработки данных; услуги дистанционного резервного копирования данных; разработка компьютерных платформ; разработка видео- и компьютерных игр; размещение серверов; размещение компьютерных веб-сайтов; проектирование компьютерных систем; платформа как услуга [PaaS]; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи персональных данных через Интернет» знака (1). По мнению коллегии, сравниваемые товары и услуги являются корреспондирующими, могут быть произведены / оказаны одним лицом (например, компания, осуществляющая разработку программного обеспечения и приложений) в отношении одной и той же адресной группы потребителей. Сравнимые товары и услуги могут взаимодополнять друг друга.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ «контроль технической автомобильного транспорта; услуги по проверке новых и подержанных автомобилей перед продажей»

идентичны или в высокой степени однородны услугами 42 класса МКТУ «контроль технический автомобильного транспорта» знака (1). Данные услуги относятся к деятельности по обслуживанию автомобилей, могут исходить от одного лица и оказываться в отношении одной аудитории.

Кроме того, совпадают или признаются однородными заявленные услуги 42 класса МКТУ «обеспечение программное как услуга [SaaS], не относящееся к биржевым услугам или услугам по определению, расчету и публикации индексов, финансовых продуктов, относящихся к вышеуказанным услугам, связанным с индексами, и лицензированию финансовых данных, относящихся к вышеуказанным услугам: преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; служба поддержки в области информационных технологий [ИТ] [устранение неисправностей программного обеспечения]; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; создание компьютерных моделей; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений» и услуги 42 класса МКТУ «инсталляция программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; сервисы аутентификации пользователей с использованием технологии блокчейн; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги программной инженерии для обработки данных; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; размещение компьютерных веб-сайтов; размещение серверов; разработка видео- и компьютерных игр; разработка компьютерных платформ; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для

обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; мониторинг операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи персональных данных через Интернет; написание компьютерных кодов; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; консультации в области дизайна веб-сайтов; модернизация программного обеспечения; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела» знака (1). Данные услуги имеют одинаковую родовую принадлежность (услуги в области компьютерных технологий), могут быть оказаны одним хозяйствующим субъектом, быть взаимодополняемыми, иметь один круг потребителей, что в возражении никак не оспаривается.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о высокой степени сходства сравниваемых заявленного обозначения и знака (1), а также высокой степени однородности упомянутых по тексту заключения сравниваемых товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте. Следовательно, заявленное обозначение в отношении приведенных услуг не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сведения об активном использовании заявленного обозначения и о разных сферах деятельности заявителя и правообладателя знака (1) не снимают оснований, препятствующих государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса в рамках его сходства до степени смешения с противопоставленным знаком (1).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к следующим выводам. Заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком (1) в отношении заявленных товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, признанных однородными противопоставленным услугам 42 класса МКТУ, следовательно, для заявленных товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ обозначение по заявке №2023717641 не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, наличие письма-согласия [10] от правообладателя знака (2) позволяет снять указанное

противопоставление (2) и предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении испрашиваемых к регистрации услуг 36 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.10.2024, изменить решение Роспатента от 16.06.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2023717641.