

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение индивидуального предпринимателя Ермака Филиппа Сергеевича, г. Южно-Сахалинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023760211, при этом установлено следующее.

Регистрация в качестве товарного знака обозначения «» испрашивалась по заявке № 2023760211, поданной 07.07.2023, в отношении товаров и услуг 25, 35, 41 классов МКТУ.

В результате экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 08.08.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, а также части заявленных услуг 35 и 41 классов МКТУ. Для иной части услуг 35 и 41 классов МКТУ в регистрации товарного знака отказано.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемуся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса для части услуг 35 и 41 классов МКТУ, так как сходно до степени смешения с товарным знаком «» по

свидетельству № 751396 с приоритетом от 01.08.2019, зарегистрированным на имя Рабиновича Дмитрия Дмитриевича, Новосибирская область, в отношении однородных товаров и услуг.

В возражении, поступившем 18.11.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы в обоснование своей позиции:

- заявляемое обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком;

- обозначение представляет собой семантически нейтральную в отношении заявленных товаров и услуг композицию;

- визуальное различие заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено различным графическим и цветовым исполнением, обозначения не имеют одинаковых или сходных очертаний, создают различное зрительное впечатление;

- различие в композиционном построении, графическом и цветовом оформлении сравниваемых обозначений является существенным;

- в противопоставленном товарном знаке присутствует графический элемент в виде короны над цифрой «2», в заявленном обозначении такой элемент отсутствует;

- оригинальное исполнение заявленного обозначения приводит к его восприятию в качестве единой композиции без разделения на элементы;

- вероятность смешения сравниваемых обозначений отсутствует, так как обозначения не будут восприниматься потребителем как относящиеся к одному и тому же источнику;

- заявитель использует обозначение с 11.05.2022 на сайте <https://www.up2uevent.ru>;

- деятельность заявителя связана с организацией мероприятий (event-агентство), тогда как противопоставленный товарный знак используется для индивидуализации магазина женской одежды в г. Новосибирске;

- деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака не являются однородными;

- в оспариваемом решении не конкретизирован перечень товаров и услуг, которые признаны однородными заявленными услугам.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 08.08.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2023760211 в качестве товарного знака также и в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.07.2023) поступления заявки № 2023760211 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил 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

звучков, 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 учётом 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.

Согласно пункту 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 № 2023760211 является комбинированным, представлено в виде композиции из расположенных слева направо слова «UR», цифры «2» и буквы «U», выполненных одним размером, с изображением круга во внутреннем пространстве буквы «R». Регистрация данного обозначения в качестве товарного знака испрашивалась в отношении товаров 25 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в заявке. При этом для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ и части услуг 35 и 41 классов МКТУ Роспатентом уже принято решение о регистрации, в соответствии с которым заявителю выдано свидетельство № 1059128.

Вместе с тем решением Роспатента от 08.08.2024 отказано в регистрации товарного знака по заявке № 2023760211 для услуг *«агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; 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; 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; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; 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 PPC; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекеничников для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей

товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность Интернет-магазинов по продаже товаров; составление рекламных материалов; выпуск рекламных листков; 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; составление рейтингов всех видов промышленной собственности; услуги по анализу и прогнозу развития конъюнктуры рынка; услуги по подготовке маркетинговых инноваций; услуги по анализу эффективности рекламы; услуги по исследованию покупательских предпочтений; организация торгово-закупочной деятельности; маркетинг влияния; продвижение товаров через лидеров мнений; услуги лидогенерации» 35 класса МКТУ и услуг «предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы "видео по запросу"; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"» 41 класса МКТУ.

Отказ для услуг 41 класса МКТУ заявитель, согласно возражению, не оспаривает. Таким образом, коллегия оценивает правомерность решения Роспатента от 08.08.2024 для перечисленных выше услуг 35 класса МКТУ.

Препятствием для регистрации заявленного обозначения для части испрашиваемых услуг явился товарный знак «**UP²U**» по свидетельству № 751396 с приоритетом от 01.08.2019, зарегистрированный на имя иного лица, представляющий собой комбинированное обозначение, представленное в виде композиции из расположенных слева направо слова «UP», цифры «2» и буквы «U», выполненных одним размером, с изображением короны над цифрой «2».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставлением указанного товарного знака показал следующее.

В результате сравнения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака очевидно, что они включают одинаковые буквенно-цифровые сочетания, расположенные в одинаковом порядке: «UP2U». Данное обстоятельство

приводит к фонетическому тождеству сопоставляемых обозначений при любых вариантах прочтения: «ап-ту-ю», «ап-два-ю», «уп-два-у» и другие.

В сравниваемых обозначениях отсутствуют произносимые различающиеся элементы (буквы, цифры или символы): изображения круга в букве «Р» заявленного обозначения и изображение короны над цифрой «2» в противопоставленном товарном знаке не имеют фонетического воспроизведения при восприятии обозначения, следовательно, их присутствие не влияет на сравнение по звуковому критерию.

Смысловое содержание сопоставляемых обозначений также является совпадающим, поскольку оно определяется в каждом случае одними и теми же элементами «UP», «2», «U», которые могут быть восприняты как слоган «Up to you», означающий «Тебе решать», «На твое усмотрение», «Как хочешь», выполненный с помощью замены слов «to» и «you» фонетически тождественными цифрой «2» и буквой «U» - подобный прием часто встречается в неформальном письме, маркетинге, чаще при интерпретации английских слов и фраз, он делает их лаконичнее и визуально заметнее (например, «4и» вместо «for you» (для тебя), «7я» вместо «семья», «L8» вместо «Late» (поздно), «B4» вместо «before» (до, заранее) и так далее).

Вместе с тем в ситуации невозможности определить смысловое значение сочетания «UP2U» российский потребитель воспримет оба обозначения как фантазийные, что приводит к выводу о снижении роли смыслового критерия в пользу других.

Заявитель полагает, что основным критерием, определяющим отсутствие сходства сравниваемых обозначений, является визуальный критерий.

Заявленное обозначение «» выполнено графично и слитно, в то время как буквы и цифра противопоставленного товарного знака представлены в исполнении, близком к стандартному. Тем не менее, имеющаяся в заявленном обозначении графика не приводит к утрате восприятия сочетания «UP2U», в связи с чем с точки зрения визуального критерия имеется совпадение всех букв и цифр и их расположение в одинаковом порядке, что свидетельствует о графическом сходстве.

Таким образом, оригинальное написание заявленного обозначения не приводит к формированию сочетанием «UP2U» качественно нового образа, в сравнении с созданным в исполнении товарного знака «**UP²U**».

Резюмируя сказанное, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак характеризуются фонетическим, смысловым и визуальным сходством, вследствие чего в целом ассоциируются друг с другом, несмотря на некоторые визуальные отличия.

Сравнительный анализ услуг 35 класса МКТУ, для которых отказано в регистрации заявленного обозначения, и услуг, содержащихся в перечне противопоставленного свидетельства № 751396, показал следующее.

Заявленные услуги «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; 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; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность Интернет-магазинов по продаже товаров; организация торгово-закупочной деятельности» относятся к деятельности по продвижению товаров третьих лиц, предназначены для реализации таких товаров. По роду, виду, назначению, условиям оказания, признакам взаимодополняемости и взаимозаменяемости однородны таким услугам

противопоставленного перечня, как «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Заявленные услуги «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; изучение рынка; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; предоставление отзывов пользователей в рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; 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; профилирование потребителей в маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в рекламных целях; телемаркетинг;

управление потребительской лояльностью; услуги PPC; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик»; 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 анализу и прогнозу развития конъюнктуры рынка; услуги по подготовке маркетинговых инноваций; услуги по анализу эффективности рекламы; услуги по исследованию покупательских предпочтений; маркетинг влияния; продвижение товаров через лидеров мнений; услуги лидогенерации» относятся к деятельности по продвижению товаров третьих лиц, предназначены для повышения привлекательности продуктов и услуг третьих лиц, то есть являются частью маркетинговых мероприятий. Данные услуги по роду, виду, назначению, условиям оказания, кругу потребителей, признакам взаимозаменяемости / взаимодополняемости однородны противопоставленным услугам «аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги рекламные "оплата за клик"».

Заявленные услуги «агентства по коммерческой информации; аудит коммерческий; исследования в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; оценка коммерческой деятельности; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты;

предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации; предоставление отзывов пользователей в коммерческих целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих целях; профилирование потребителей в коммерческих целях; составление информационных индексов в коммерческих целях; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; составление рейтингов всех видов промышленной собственности» относятся к бизнес-услугам, связаны с коммерческой помощью и посредничеством, однородны по роду, назначению, условиям оказания и кругу потребителей таким услугам противопоставленного товарного знака, как «информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по составлению перечня подарков; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях».

Таким образом, все испрашиваемые заявителем услуги 35 класса МКТУ, затронутые отказом, однородны услугам, имеющимся в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству № 751396.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, наряду с однородностью сравниваемых услуг 35 класса МКТУ, представленных в их перечнях, свидетельствует о несоответствии первого требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в соответствующей части. При таких обстоятельствах нет оснований для изменения решения Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.11.2024, оставить в силе решение Роспатента от 08.08.2024.