

**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 поступившее 22.10.2024 возражение ООО «Агентство Трафик», г. Санкт-Петербург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023705616, при этом установила следующее.

**traffic**


Словесное обозначение «**by OKKAM**» по заявке № 2023705616 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 30.01.2023 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя ООО «Трафик Изобар», 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 41, лит. А, оф. 429 в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В материалы заявки были внесены изменения относительно наименования заявителя: ООО «Агентство Трафик» (форма 401 от 13.10.2023 г.). Также были внесены изменения в заявленное обозначение: «**traffic**» (форма 401 от 14.11.2023 г.).


Решение Роспатента от 28.06.2024 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 09 (части), 16 (части), услуг 35 (части), 38, 41 (части), 42 (части) классов МКТУ было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим. Заявленное обозначение (1) в отношении

однородных товаров 09 (части), 16 (части), услуг 35 (части), 41 (части), 42 (части) классов МКТУ сходно до степени смешения со следующими товарными знаками и обозначениями:



- «  » (2), « **ТРАФФИК** » (3), ранее заявленными от имени АО "Траффик", 196084, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, 94, литер А, часть помещения 8-Н, в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09, 16 классов МКТУ (заявка № 2022771414, с приоритетом от 06.10.2022, по заявке принято решение о государственной регистрации; заявка № 2022771413, с приоритетом от 06.10.2022, по заявке принято решение о государственной регистрации);




- «  » (4), зарегистрированным ранее на имя ООО "Транзит-ойл", 422060, Республика Татарстан, Сабинский р-н, п.г.т. Богатые Сабы, ул. А.Каримуллина, 32, оф. 3, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ по свидетельству № 975411 (ранее заявка № 2022744495), с приоритетом от 05.07.2022;



- « **ТРАФИК** » (5), зарегистрированным ранее на имя ООО "ТРАФИК", 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Якшур-Бодьинский тракт, 5, кв. 82, в отношении услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ по свидетельству № 721993, с приоритетом от 14.01.2019;



- «  » (6), зарегистрированным ранее на имя ООО "Траффик", 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, 84, кв. 301, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ по свидетельству № 394748, с приоритетом от 19.02.2008, срок действия продлен до 19.02.2028;

- « **TRAFFIC** » (7), правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE» (formerly World Wildlife Fund), Avenue de Mont-Blanc 27 CH-1196 Gland, в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 41,

42 классов МКТУ по международной регистрации № 1234748, с приоритетом от 31.10.14, срок действия продлен до 31.10.2024.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 22.10.2024, заявителем указано, что им получены письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков (6,7) в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение Роспатента от 28.06.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023705616 в отношении услуг 35 класса МКТУ и предоставить правовую охрану в отношении всего заявленного перечня.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 394748 (6) – (8);
- копия и оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 1234748 (7) с документами, подтверждающими полномочия подписанта (доверенность, выписка «Всемирного фонда дикой природы») – (9).

На заседании коллегии, состоявшемся 02.12.2024, заявитель исключил из заявленного перечня услугу 35 класса МКТУ «услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку» с целью преодоления противопоставленного товарного знака (5).

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 22.10.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (30.01.2023) заявки № 2023705616 правовая база для оценки охраноспособности обозначения (1) включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 г. (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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно требованиям пункта 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 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.

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).


В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное обозначение «**traffic**» (с учетом внесенных изменений по форме 401 от 14.11.2023 г.) представляет собой словесное обозначение, выполненное строчными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению (1) противопоставлены следующие товарные знаки:



- «  » (2), « **ТРАФФИК** » (3), ранее заявленные от имени АО "Траффик", Санкт-Петербург. Заявка № 2022771414, с приоритетом от 06.10.2022, по заявке принято решение о государственной регистрации, в настоящее время свидетельство № 1040344; заявка № 2022771413, с приоритетом от 06.10.2022, по заявке принято было решение о государственной регистрации. Регистрации товарных знаков были произведены в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ, указанных в перечнях. По заявке № 2022771413 (3) 22.07.2024 было принято решение о признании данной заявки отозванной, в связи с чем, она не может быть противопоставлена заявленному обозначению (1);




- «  » (4) по свидетельству № 975411 (ранее заявка № 2022744495), с приоритетом от 05.07.2022. Правообладатель: ООО "Транзит-ойл", Республика Татарстан, Сабинский р-н, п.г.т. Богатые Сабы. Правовая охрана товарного знака (4) действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства;



- « **ТРАФИК** » (5) по свидетельству № 721993, с приоритетом от 14.01.2019. Правообладатель: ООО "ТРАФИК", Удмуртская Республика, г. Ижевск. Правовая охрана товарного знака (5) действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства;



- «  » (6) по свидетельству № 394748, с приоритетом от 19.02.2008 (срок действия продлен до 19.02.2028 г.). Правообладатель: ООО "Траффик", Свердловская обл., г. Екатеринбург. Правовая охрана товарного знака (6) действует

на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства;

- «**TRAFFIC**» (7) по международной регистрации № 1234748, с приоритетом от 31.10.14, срок действия продлен до 31.10.2024 г. Правообладатель: «**WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE**» (formerly World Wildlife Fund), Avenue de Mont-Blanc 27 CH-1196 Gland. Правовая охрана товарного знака (7) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Сходство сравниваемых обозначений (1) и (2,4-7) обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «traffic» (прочитывается как «траффик») (1,2,4,7) / «**ТРАФИК**» (5) / «**ТРАФФИК**» (6). Визуально обозначения (1) и (2,4,7) близки ввиду использования при их написании букв латинского алфавита. Визуально сравниваемые обозначения (1) и (5,6) имеют графические различия, обусловленные использованием при их написании разных шрифтов, алфавитов, наличия изобразительных элементов. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности. Семантический критерий сходства показал подобие заложенных в сравниваемые обозначения идей: «traffic» - в переводе с английского языка на русский язык означает «движение, поток, траффик, трафик, транспорт, перевозки» (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/dictionary/>).

Таким образом, заявленное обозначение (1) и противопоставления (2,4-7) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вместе с тем, как показал анализ возражения, правообладателями вышеуказанных товарных знаков (6,7) были выражены безотзывные согласия на регистрацию на территории Российской Федерации заявленного обозначения (1) по заявке № 2023705616 на имя заявителя в отношении всех услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, что подтверждается письмами-согласиями (8,9). Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков (6,7) в гражданском обороте на российском потребительском рынке услуг 35, 41, 42 классов МКТУ. Кроме того, в распоряжении коллегии отсутствуют документы, свидетельствующие

о фактическом введении потребителей в заблуждение. В указанных письмах-согласиях (8,9) отмечено, что регистрация товарного знака (1) по рассматриваемой заявке не будет вводить потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги, указанные в перечне заявки.

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 такая регистрация не способна ввести потребителей в заблуждение.

В связи с указанным, коллегия считает необходимым отметить следующее. Сравнимые обозначения не являются тождественными, имеются отличия графического характера (разный шрифт, наличие изобразительных элементов), что обуславливает разное зрительное впечатление. Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленных товарных знаков (6,7), связанном с предшествующими знаниями об исследуемых услугах 35, 41, 42 классов МКТУ. В связи с чем, государственная регистрация товарного знака по заявке № 2023705616 в отношении заявленного перечня услуг 35, 41, 42 классов МКТУ не может явиться причиной введения потребителей в заблуждение. Таким образом, в отношении противопоставленных товарных знаков (6,7) коллегия располагает дополнительными обстоятельствами, позволяющими снять указанные противопоставления.

Вместе с тем, заявленному обозначению (1) экспертизой был противопоставлен сходный товарный знак (5), правовая охрана которого действует в отношении услуг 43 класса МКТУ *«агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и*



*отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашиоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; ясли детские», представляющих собой услуги предприятий общественного питания и услуги временного проживания.*

Исключение заявителем из заявленного перечня услуги 35 класса МКТУ «услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку», имеющей прямое отношение к оказанию вышеуказанных услуг предприятий общественного питания, позволяет коллегии снять с противопоставления товарный знак (5). Все остальные заявленные услуги 35 класса МКТУ представляют собой услуги рекламы, торговли, продвижения, бизнес-услуги и услуги офиса, административные услуги, услуги проката, бухгалтерские и кадровые услуги, которые имеют иной род (вид), иное назначение, другой круг потребителей. В силу указанного, остальные заявленные услуги 35 класса МКТУ не являются однородными по отношению к вышеуказанным услугам 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (5).

Вместе с тем, коллегия поясняет следующее. В возражении отсутствуют какие-либо доводы в части оспаривания сходства сравниваемых обозначений и оценки однородности сопоставляемых товаров и услуг. Заявитель просит пересмотреть решение Роспатента от 28.06.2024 только в отношении услуг 35 класса МКТУ в связи с представлением вышеуказанных писем-согласий (8,9).

Однако, противопоставленный товарный знак (2) по свидетельству № 1040344, действующий в отношении товаров 09 и 16 классов МКТУ, препятствует регистрации заявленного обозначения (1) в полном объеме, в том числе касательно части товаров 16 класса МКТУ. Следовательно, письмо-согласие (9) от правообладателя товарного знака (7), выданное, в том числе, в отношении товаров 16 класса МКТУ, не преодолевает противопоставление (2).

Таким образом, с учетом вышеуказанных обстоятельств (письма-согласия (8,9), коррекция перечня услуг 35 класса МКТУ с целью преодоления противопоставления (5)) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения (1) не соответствующим требованиям подпункта

2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.10.2024, изменить решение Роспатента от 28.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023705616.**