

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 27.05.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Белый Город», Ярославская область, город Ярославль (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022749395, при этом установила следующее.

Белый город

Обозначение «**Белый город**» по заявке №2022749395, поданной 21.07.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Товарный знак по заявке №2022749395 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 27.07.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022749395 в отношении части услуг 35 класса МКТУ, а в отношении всех товаров 30 и остальной части услуг 35 класса МКТУ в регистрации обозначения отказано ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В частности выявлены сходные до степени смешения товарные знаки:

[1] «БЕЛЫЙ ГОРОД» по свидетельству № 272911 с приоритетом от 19.11.2002 (поданы документы на продление правовой охраны товарного знака), на имя Общества с ограниченной ответственностью "БЕЛЫЙ ГОРОД", 127434, Москва, ул. Ивановская, д.34, офис 8, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



[2] «  » по свидетельству №651391 с приоритетом от



06.06.2017; [3] «  » по свидетельству № 177359 с приоритетом от 23.03.1999, на имя «Пармалат С.п.А.», 9, Виа Гульельмо Сильва, Милан 20149, Италия, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Таким образом, Роспатентом отказано в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 30 и части услуг 35 классов МКТУ, ввиду несоответствия обозначения по заявке №2022749395 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 27.05.2024, заявитель сообщил, что исключительное право на товарный знак №272911 было прекращено 19.11.2022, дата вынесения решения по заявленному обозначению 27.07.2023.

Заявитель считает неправомерным противопоставление данного товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022749395 в отношении всего испрашиваемого перечня услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.07.2022) подачи заявки № 2022749395 правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 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 звуко сочетаний 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Белый город

Обозначение «**Белый город**» по заявке №2022749395 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, в дополнение к услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых решение о регистрации заявителем уже принято.

Противопоставленный словесный товарный знак [1] «БЕЛЫЙ ГОРОД» по свидетельству №272911 с приоритетом от 19.11.2002 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Действие правовой охраны товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ истекло 19.11.2022.



Противопоставленные товарные знаки [2] «» по

свидетельству №651391 с приоритетом от 06.06.2017; [3] «» по свидетельству № 177359 с приоритетом от 23.03.1999 являются комбинированными и включают в свой состав слова «БЕЛЫЙ ГОРОД», выполненные буквами русского алфавита. Правовая охрана знакам [2-3] предоставлена, в том числе в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В своем возражении заявитель не оспаривает правомерность принятого Роспатентом решения в отношении отказа в регистрации заявленного обозначения для товаров 30 класса МКТУ.

Вместе с тем, заявитель сообщает о несогласии с отказом в регистрации заявленного обозначения для части услуг 35 класса МКТУ, сообщая об истечении правовой охраны препятствующего в этой части товарного знака. Заявитель при этом не оспаривает вывод о сходстве до степени смешения обозначения по заявке №2022749395 и товарного знака по свидетельству №272911, а указывает на то, что на дату вынесения оспариваемого решения, сведения об истечении срока правовой охраны противопоставленного знака еще не были внесены в Государственный реестр.

На дату рассмотрения возражения 08.08.2024 сведения об истечении действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №272911 внесены в Государственный реестр (28.12.2023).

Коллегия обратилась к испрашиваемому перечню услуг 35 класса МКТУ и выявила в нем позицию «услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями», которая может корреспондировать товарам 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2-3] «хлебобулочные изделия».

Кроме того испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами» также являются корреспондирующими деятельности по производству товаров 05 класса МКТУ «диетические вещества для медицинских целей, детское питание; лечебные и лечебно-профилактические напитки» противопоставленных товарных знаков [2-3].

Принимая во внимание тождество заявленного обозначения и словесного элемента противопоставленных товарных знаков [2], [3], вероятность смешения обозначений является высокой, так как маркировка фармацевтических/хлебобулочных товаров и услуг по их реализации близкими к тождеству обозначениями вызывает ассоциации о едином источнике происхождения

таких товаров/услуг. Следовательно, в указанной части обозначение по заявке №2022749395 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Иные испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда кассовых аппаратов; 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 в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; 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; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в

рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; 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 информации телефонных справочников; 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; проведение аукционов; проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; 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 стенов; 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 прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; 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 административные по медицинским направлениям; 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 гостиничным бизнесом; 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 компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по оптовой торговле медицинскими принадлежностями; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле медицинскими принадлежностями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению

цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги рекламные <оплата за клик>; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса» представляют собой услуги продвижения и реализации, которые не уточнены по назначению, следовательно, не ассоциируются с тем же источником происхождения, что владелец противопоставленных товарных знаков [2-3].

Учитывая, что для перечисленных выше услуг 35 класса МКТУ противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №272911 было единственным препятствием к регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ, истечение срока его правовой охраны означает отсутствие оснований для применения положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в данной части.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.05.2024, изменить решение Роспатента от 27.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022749395.