

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 05.04.2024, поданное ООО «СОБРАНИЕ», Ярославская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022745706, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «*Дом Собрание*» по заявке №2022745706 с приоритетом от 08.07.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 31.08.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022745706. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным



знаком «Собрание» (по свидетельству №490727 с приоритетом от 23.05.2012) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.04.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель сообщает, что между ним и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №490727 [1] достигнута договоренность о переходе исключительного права в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» вышеуказанного товарного знака заявителю; сведения о данной регистрации договора перехода исключительного права 28.03.2024 были внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (приложение №1);

- услуги 35 класса МКТУ «анализ себестоимости; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; деловая экспертиза; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; обработка текста; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация

информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; тестирование психологическое при подборе персонала; составление отчетов о счетах; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги в области общественных отношений; услуги машинописные; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги фотокопирования» противопоставленного товарного знака по свидетельству №490727 [1], оставшиеся в регистрации после перехода исключительного права в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» на имя заявителя, не являются однородными заявленными услугам 35 класса МКТУ «услуги розничной продажи товаров собственного производства: кофе, чая, какао, шоколада, конфет, кондитерских изделий» заявленного обозначения, так как сравниваемые услуги относятся к разным видам услуг, имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.08.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к возражению была приложена распечатка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака по свидетельству №490727 (приложение №1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.07.2022) поступления заявки №2022745706 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 настоящем пункте, 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).

Заявленное обозначение «*Дом Sobranie*» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги розничной продажи товаров собственного производства: кофе, чая, какао, шоколада, конфет, кондитерских изделий».

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].



Противопоставленный знак «» [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде четырехугольника, из эмблемы, и из словесного элемента «Собрание», выполненного оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставления [1] является элемент «Собрание», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

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

Коллегия отмечает, что заявленное обозначение включает в себя словесные элементы «Дом», «Sobranie», которые разделены пробелом, не согласуются между собой, являются независимыми словесными элементами, ввиду чего анализ по каждому из этих элементов должен проводиться отдельно. Кроме того, коллегия указывает, что в словарно-справочных источниках отсутствует устойчивое словосочетание «Дом Sobranie».

Вместе с тем, коллегия отмечает, что словесный элемент «Sobranie» заявленного обозначения является значимым, так как выполнен крупным шрифтом, занимает существенную часть заявленного обозначения, в связи с чем данный элемент должен учитываться при анализе сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1].

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что основной индивидуализирующий элемент «СОБРАНИЕ» противопоставленного товарного знака [1] фонетически и семантически («Sobranie» является транслитерацией словесного элемента «СОБРАНИЕ») входит в состав заявленного обозначения, что приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как и само заявленное обозначение, и данный противопоставленный знак содержат элементы выполненные буквами русского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Как было отмечено решением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021 «наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака. Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу №СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 № 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном

заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу №СИП-137/2018 и многих других».

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

К указанным обстоятельствам относится то, что между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №490727 [1] достигнута договоренность о переходе исключительного права в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» вышеуказанного товарного знака заявителю; сведения о данной регистрации договора перехода исключительного права 28.03.2024 были внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (приложение №1). Таким образом, в регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №490727 [1] остались следующие услуги 35 класса МКТУ «анализ себестоимости; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; деловая экспертиза; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; обработка текста; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций;

тестирование психологическое при подборе персонала; составление отчетов о счетах; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги в области общественных отношений; услуги машинописные; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги фотокопирования».

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ «услуги розничной продажи товаров собственного производства: кофе, чая, какао, шоколада, конфет, кондитерских изделий» заявленного обозначения не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «анализ себестоимости; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; деловая экспертиза; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; обработка текста; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; тестирование психологическое при подборе персонала; составление отчетов о счетах; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги в области общественных отношений; услуги машинописные; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги фотокопирования» противопоставленного товарного знака [1], поскольку заявленные услуги 35 класса МКТУ относятся к услугам по продвижению товаров, в то время как услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] относятся к услугам по исследованию рынка и общественного мнения, к услугам

конторским и секретарским, к услугам в области бухгалтерского учёта, к услугам в сфере бизнеса, к услугам посредническим, к услугам кадровым, к услугам информационно-справочным, а также к услугам по прокату офисного оборудования, то есть сравниваемые услуги относятся к разным видам, имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей, не являются взаимозаменяемыми.

Таким образом, указанный противопоставленный товарный знак [1], ввиду отсутствия в его регистрации однородных услуг 35 класса МКТУ после перехода исключительного права в отношении услуг «агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» на имя заявителя, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ «услуги розничной продажи товаров собственного производства: кофе, чая, какао, шоколада, конфет, кондитерских изделий» в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следовательно, возражение от 05.04.2024 подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.04.2024, отменить решение Роспатента от 31.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022745706.