

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 29.09.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Тупало Ольгой Владимировной, Крым, г. Ялта (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022734491 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



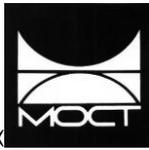
Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022734491, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.05.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 14, 18, 21, 25, 26, 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.05.2023 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение Роспатента) в отношении всех заявленных товаров и услуг ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решение послужило заключение экспертизы согласно которому словесный элемент «BOUQUET» (пер. [фр. boutique - лавка] - 1)

современный модный салон-магазин, предлагающий особо элегантную, изготовленную в малых сериях дорогую одежду, обувь и галантерею; 2) узкоспециализированное рекламное агентство., см. Словарь иностранных слов. - Комлев Н.Г., 2006 и др.), в силу своего смыслового значения в отношении заявленных товаров 14, 18, 21, 25, 26 классов МКТУ является неохраняемым, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на видовое наименование предприятия. Заявитель выразил согласие с мнением экспертизы относительно неохраноспособности словесного элемента «BOUTIQUE».

Также заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией

товарных знаков « MOST », « МОСТ »,  « МОСТ » по свидетельствам №545293 с приоритетом от 31.01.2013, №545292 с приоритетом от 31.01.2013, №545294 с приоритетом от 31.01.2013, зарегистрированными на имя Акционерного общества «Мост», Москва, в отношении однородных товаров и услуг 14, 18, 21, 25, 26, 35, 40 классов МКТУ.

В поступившем 29.09.2023 возражении, а также в дополнительных пояснениях от 08.10.2024 указывает, что правовая охрана противопоставленным товарным знакам была досрочно прекращена в отношении всех товаров 14, 18, 21, 25, 26 классов МКТУ, согласно решениям Суда по интеллектуальным правам от 13 сентября 2024 года по делу № СИП-1038/2023, от 7 августа 2024 года по делу № СИП-1037/2023, от 1 июля 2024 года по делу № СИП-274/2024.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 14, 18, 21, 25, 26 классов МКТУ, а также в отношении части услуг 35 класса МКТУ, а именно: услуги по розничной, оптовой продаже товаров 14, 18, 21, 25, 26 класса; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 14, 18, 21, 25, 26 класса; услуги по развозной продаже товаров 14, 18, 21, 25, 26 класса, включенные в 35 класс; услуги розничной продажи товаров 14, 18, 21, 25, 26 класса по каталогу путем

почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров 14, 18, 21, 25, 26 класса с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс товаров 14, 18, 21, 25, 26 класса.

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

С учетом даты (27.05.2022) поступления заявки №2022734491 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 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.

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.

The logo consists of the word "the" in a small, simple font, followed by "Most" in a large, bold, cursive script, and "boutique" in a smaller, lowercase cursive script below "Most".

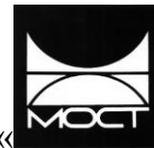
Заявленное обозначение «» по заявке №2022734491 представляет собой комбинированное обозначение, которое включает в себя словесные элементы «the Most boutique» выполненные буквами латинского алфавита.

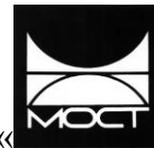
Заявителем 08.10.2024 было направлено ходатайство о сокращении испрашиваемого перечня, согласно которому он просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 14, 18, 21, 25, 26 классов МКТУ, а также в отношении части услуг 35 класса МКТУ, а именно: *услуги по розничной, оптовой продаже товаров 14, 18, 21, 25, 26 класса; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 14, 18, 21, 25, 26 класса; услуги по развозной продаже товаров 14, 18, 21, 25, 26 класса, включенные в 35 класс; услуги розничной продажи товаров 14, 18, 21, 25, 26 класса по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров 14, 18, 21, 25, 26 класса с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги прс товаров 14, 18, 21, 25, 26 класса.*

Словесный элемент «boutique» является неохраноспособным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса с чем заявитель выразил согласие.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров и услуг, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были

«MOST», «МОСТ»



противопоставлены знаки «MOST», «МОСТ», «» по свидетельствам №545293, №545292, №545294.

Заявитель не оспаривает установленное в решении Роспатента 30.05.2023 сходство заявленного обозначения с вышеуказанными противопоставленными товарными знаками.

При анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

Так, коллегией было принято во внимание, что правовая охрана противопоставленных знаков по свидетельствам №545293, №545292, №545294 досрочно прекращена в отношении товаров 14, 18, 21, 25, 26 классов МКТУ, основанием чему послужили Решения Суда по интеллектуальным правам согласно решениям Суда по интеллектуальным правам от 13 сентября 2024 года по делу №СИП-1038/2023, от 7 августа 2024 года по делу № СИП-1037/2023, от 1 июля 2024 года по делу № СИП-274/2024.

Коллегия отмечает, что с учетом вышеуказанных решений Суда по интеллектуальным правам, правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №545293, №545292, №545294 действует, в том числе, в отношении товаров 04, 05, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ которые не являются однородными испрашиваемым к регистрации товарам 14, 18, 21, 25, 26 классов МКТУ, поскольку относятся к разным видам товаров, имеют разные потребительские качества, условия реализации и каналы сбыта.

Относительно испрашиваемых к регистрации услуг 35 класса МКТУ *«услуги по розничной, оптовой продаже товаров 14, 18, 21, 25, 26 класса; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 14, 18, 21, 25, 26 класса; услуги по развозной продаже товаров 14, 18, 21, 25, 26 класса, включенные в 35 класс; услуги розничной продажи товаров 14, 18, 21, 25, 26 класса по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров 14, 18, 21, 25, 26 класса с*

использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс товаров 14, 18, 21, 25, 26 класса» следует отметить, что данные услуги относятся к услугам реализации и рекламы товаров, не являются однородными противопоставленным услугам 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №545293, №545292, №545294. Сравнимые услуги относят к разными видам услуг, отличаются назначением, кругом потребителей, маркированные сходными обозначения не будут отнесены потребителем к одному источнику происхождения, следовательно, не будут смешаны в гражданском обороте.

Учитывая вышеизложенное коллегия приходит к выводу о том, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №545293, №545292, №545294 не являются более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака всех заявленных товаров 14, 18, 21, 25, 26 классов МКТУ, а также в отношении части услуг 35 класса МКТУ, а именно: *услуги по розничной, оптовой продаже товаров 14, 18, 21, 25, 26 класса; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 14, 18, 21, 25, 26 класса; услуги по развозной продаже товаров 14, 18, 21, 25, 26 класса, включенные в 35 класс; услуги розничной продажи товаров 14, 18, 21, 25, 26 класса по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров 14, 18, 21, 25, 26 класса с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс товаров 14, 18, 21, 25, 26 класса.*

Следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и ему может быть предоставлена правовая охрана в отношении вышеуказанных товаров и услуг с указанием слова «boutique» в качестве неохраняемого элемента обозначения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.09.2023, отменить решение Роспатента от 30.05.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022734491.