


**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 05.09.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Цифровые технологии связи», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2023702857, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2023702857, поданной 19.01.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Роспатентом принято решение от 14.05.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023702857 в отношении всех заявленных услуг.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленного обозначения, входящий в состав заявленного обозначения элемент «STORE» в переводе с английского языка означает «МАГАЗИН» (см. <https://translate.google.ru/>, <https://www.multitran.com/>, <https://translate.yandex.ru/>), в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид и назначение заявленных услуг.

Кроме того, заявленное обозначение признано не соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как является сходным до степени смешения:

- с товарным знаком «**SIEP**» по свидетельству № 849241 (приоритет: 29.01.2021), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское импортно-экспортное партнерство», г. Новосибирск, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со знаками «**SIP SWISS INSURANCE PARTNERS**», «**SIP MEDICAL FAMILY OFFICE**», «**SIP SWISS HEALTH PARTNERS**» по международным регистрациям № 711332 (конвенционный приоритет: 19.10.1998, срок действия продлен до 18.03.2029), 1564316 (приоритет: 14.09.2020), 1564324 (конвенционный приоритет: 11.09.2020), зарегистрированными на имя Swiss Insurance Holding AG, охраняемыми на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.09.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.05.2024. Доводы возражения сводятся к следующему:

- элемент «**STORE**» изначально был заявлен как неохраняемый;

- заявленное обозначение состоит из двух элементов – «**SIP**» и «**STORE**», в то время как противопоставленные товарные знаки имеют различное количество элементов, что исключает их сходство до степени смешения;

- сравниваемые обозначения имеют фонетические, графические и семантические отличия;

- заявителем и правообладателем товарного знака по свидетельству № 849241 достигнуто соглашение, в результате которого предоставлено согласие правообладателя на регистрацию заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить оспариваемое решение и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023702857.

С возражением представлена копия оспариваемого решения Роспатента от 14.05.2024.

В период рассмотрения возражения в материалы дела 10.10.2024 поступило дополнение, в котором заявитель сообщил о согласии правообладателя противопоставленного товарного знака и представил ходатайство о сокращении перечня услуг.

Подлинник письменного согласия правообладателя товарного знака по свидетельству № 849241 представлен в материалы заявки 31.10.2024.

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

С учетом даты (19.01.2023) подачи заявки № 2023702857 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий об отказе в 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в том числе, обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в том числе, сведения, касающиеся изготовителя товаров

или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Заявленное обозначение «  » по заявке № 2023702857

является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде шара, образованного фантазийными фигурами, а также слова «SIP», «STORE», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и разделенный точкой. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: голубой, черный. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении сокращенного в ходатайстве 10.10.2024 перечня услуг:

*35 - услуги Интернет-магазинов по розничной и оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной и оптовой продаже товаров; услуги по розничной и оптовой продаже товаров; услуги розничной и оптовой продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].*

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее:

Элемент «STORE» в переводе с английского языка означает «МАГАЗИН» (см. <https://translate.google.ru/>, <https://www.multitran.com/>, <https://translate.yandex.ru/>), в связи с чем для услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, представляющих собой услуги по продаже товаров, слово «STORE» является характеристикой услуг на основании положений подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем слово «STORE» не занимает доминирующего положения в составе заявленного обозначения и может быть включено в качестве неохраняемого элемента в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Регистрации заявленного обозначения для испрашиваемых услуг препятствовали товарный знак «**SIEP**» по свидетельству № 849241, знаки «**SIP SWISS INSURANCE PARTNERS**», «**SIP MEDICAL FAMILY OFFICE**», «**SIP SWISS HEALTH PARTNERS**» по международным регистрациям № 711332, 1564316, 1564324.

В связи с противопоставлением указанных знаков заявитель обратил внимание на обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

Так, в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству № 849241 правообладателем выдано письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Коллегией установлено, что противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком, в исполнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеются графические отличия. При этом выданное 08.10.2024 согласие Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское импортно-экспортное партнерство», г. Новосибирск, относится ко всем услугам заявленного перечня.

Таким образом, у коллегии имеются основания для учета представленного 31.10.2024 документа и снятия противопоставления товарного знака по свидетельству № 849241 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 711332, 1564316, 1564324 показал, что они являются сходными в силу полного совпадения слова «SIP», которое является основным в каждом из обозначений.

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. Наличие в сравниваемых товарных знаках тождественного словесного элемента свидетельствует о том, что определенная степень сходства сравниваемых обозначений имеется. Соответствующий подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017, от 26.11.2018 по делу № СИП-147/2018, от 25.01.2019 по делу № СИП-261/2018, от 11.07.2019 по

делу № СИП-21/2019, от 25.12.2019 по делу № СИП-137/2018, от 31.03.2021 по делу № СИП-569/2020, от 28.06.2023 по делу № СИП-985/2022.

Присутствие иных слов не приводит к несходству сравниваемых обозначений и товарных знаков, поскольку такие слова являются неохранными («STORE», «SWISS INSURANCE PARTNERS», «MEDICAL FAMILY OFFICE», «SWISS HEALTH PARTNERS»), следовательно, не оказывают существенного влияния на индивидуализирующую способность товарных знаков.

Таким образом, вывод о сходстве в целом заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 711332, 1564316, 1564324 является правомерным.

Правовая охрана противопоставленных знаков по международным регистрациям действует на территории Российской Федерации с упомянутым указанием о дискламации, в частности, в отношении следующих противопоставленных услуг 35 класса МКТУ:

- международная регистрация № 711332: «advertising, business management» / *«реклама, управление бизнесом»* (<https://translate.yandex.ru/>);

- международная регистрация № 1564316: «advertising; commercial business management» / *«реклама; управление коммерческим бизнесом»* (<https://translate.yandex.ru/>);

- международная регистрация № 1564324: «advertising; commercial business management; all the aforesaid services are of Swiss origin» / *«реклама; управление коммерческим бизнесом; все вышеперечисленные услуги имеют швейцарское происхождение»* (<https://translate.yandex.ru/>).

Заявителем сокращен испрашиваемый к регистрации перечень услуг, исключены услуги, представленные в общих формулировках и связанные с продвижением товаров. С учетом сказанного анализ однородности проводится по отношению к услугам сокращенного перечня, а именно:

35 - *«услуги Интернет-магазинов по розничной и оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной и оптовой продаже товаров; услуги по розничной и оптовой продаже товаров; услуги розничной и оптовой продажи товаров с*



*использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».*

Заявленные услуги являются услугами реализации, имеют назначение, связанное с продажей. В свою очередь, услуги противопоставленных регистраций №№ 711332, 1564316, 1564324 относятся к бизнес-услугам и услугам рекламы.

Услуги продажи товаров и услуги рекламы относятся к общему роду услуг по продвижению товаров, вместе с тем назначение этих услуг не совпадает, их оказание относится к разным видам деятельности, что предопределяет разные условия оказания сравниваемых услуг и отсутствие их взаимозаменяемости.

Таким образом, услуги сокращенного перечня могут быть признаны неоднородными услугам, указанным в международных регистрациях №№ 711332, 1564316, 1564324, по причине их разного назначения, условий оказания и отсутствия взаимозаменяемости. Как следствие, препятствий для регистрации обозначения по заявке № 2023702857 в отношении услуг 35 класса МКТУ в сокращенной заявителем редакции более не усматривается.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.09.2024, изменить решение Роспатента от 14.05.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023702857.**