

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 24.10.2024 возражение Лобазниковой Надежды Юрьевны (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023738174, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения «  » в качестве товарного знака по заявке № 2023738174 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 04.05.2023 испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 27.06.2024 о государственной регистрации товарного знака было принято для всех заявленных услуг 41 класса МКТУ. В отношении услуг 35 класса МКТУ было отказано в регистрации товарного знака на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком «МЕТКО» по свидетельству №608855 [1], зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ и имеющим более ранний приоритет, см. открытые реестры (<http://www.fips.ru>).

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- при анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, увиденном ранее. То есть при оценке сходства обозначений и вероятности их смешения должно оцениваться не количество критериев, установленных для сравнения товарных знаков специалистами по их регистрации, а принципиальная возможность того, что обычный потребитель случайно перепутает сравниваемые обозначения в случае маркировки ими однородных товаров и услуг;

- сравниваемые комбинированные обозначения при первом впечатлении не представляются сходными, производят разное первое зрительное впечатление, за счет различного графического решения и цветового оформления. Различие в цветовом оформлении сравниваемых обозначений является существенным и может быть положено в основу для вывода о несходстве обозначений в целом;

- словесные элементы визуально отличаются за счет использования разного вида оригинальных шрифтов, разного пространственного расположения букв, различного графического оформления с учетом характера букв, использования разных цветов. Кроме того, в композицию противопоставленного обозначения входит оригинальный изобразительный элемент, который выполнен в крупном размере и тесно связан с композицией обозначения, легко запоминается, так как представляет собой конкретный, а не абстрактный объект – символ геолокации, в силу чего является значимым элементом обозначения;

- семантическое значение комбинированного обозначения не может формироваться исключительно на выявлении смысла словесных элементов, изобразительные элементы также могут оказывать влияние на осмысление потребителем идей, которые заложены при создании обозначения (Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.11.2020 по делу № СИП-108/2020);

- в связи с отсутствием какой-либо информации о фактическом использовании товарного знака №608855 правообладателем в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, являющейся на данный момент важным источником информации, фактически у потребителя нет возможности получить доступ к товарам или услугам правообладателя противопоставленного товарного знака, узнаваемость данного обозначения в глазах рядового потребителя отсутствует. Следовательно, в связи с данным обстоятельством не создается и угроза смешения сравниваемых обозначений;

- заявленное обозначение обладает высокой различительной способностью, известностью, при восприятии потребителем будет ассоциироваться именно с деятельностью заявителя, в связи с длительным и интенсивным использованием заявленного обозначения для индивидуализации оказываемых услуг. Заявитель по рассматриваемой заявке – индивидуальный предприниматель Лобазникова Надежда Юрьевна – совместно с партнером Натальей Антоновой с 2020 года создает программы обучения, онлайн-курсы, методические материалы, базы знаний и регламенты, проводит стратегические сессии для организаций. Осуществление данной деятельности и продвижение своих услуг заявитель осуществляет посредством сайта <https://burometko.ru/>;

- обозначение «Метко» уже приобрело известность и узнаваемость потребителями, обладает высокой различительной способностью, что в свою очередь исключает вероятность смешения товарных знаков потребителями сейчас или в будущем.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023738174 в отношении также и всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Приложения:

- 1) Результаты поиска по изображению через сервис «Яндекс.картинки»;
- 2) Снимки экрана с сайта <https://web.archive.org/>;

- 3) Договор на создание фирменного стиля №31/05-2020-1 от 31 мая 2020 г.;
- 4) Снимки экрана статей;
- 5) Снимки экранов с сайтов <https://burometko.ru/sessions> и <https://burometko.ru/onboarding>;
- 6) Квитанция об уплате госпошлины;
- 7) Доверенность на представителя;
- 8) Ходатайство на ВКС.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.05.2023) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «  » согласно описанию, приведенному в заявке, представляет собой композицию, состоящую из фантазийного словесного элемента "Метко", выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита черного и красного цвета. Слева от словесного исполнен графический элемент: красный круг, внутри которого расположены две окружности и четыре прямые линии белого цвета.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; администрирование

программ лояльности потребителей; 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; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консалтинг коммерческий; услуги бизнес-консалтинга в области деловых коммуникаций; 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; 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 и проведение коммерческих мероприятий; 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 клиентов для третьих лиц; поиск спонсора; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 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 отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; проведение аукционов; 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 стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка маркетинговых концепций; 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 с оплатой за клик; 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; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; 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 программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги агентства по коммерческой информации; услуги агентства по трудоустройству; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги коммерческого посредничества; услуги конкурентной разведки; услуги консультационные 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 вырезке новостей; 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 фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и 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 фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и

медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; 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 рекламного агентства; 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 телемаркетинга; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность интернет-магазинов по продаже товаров; составление рекламных материалов; выпуск рекламных листов; услуги копирайтеров; реклама в печатных изданиях; услуги по лифлетингу; предоставление манекенов для рекламы; аромабрендинг; вендинг; проведение промоакций; проведение дегустаций в рекламных и коммерческих целях; сэмплинг; услуги мерчендайзеров; составление рейтингов всех видов промышленной собственности; услуги по анализу и прогнозу развития конъюнктуры рынка; услуги по подготовке маркетинговых инноваций; опросы социологические; услуги по анализу эффективности рекламы; услуги по исследованию покупательских предпочтений; ведение делопроизводства; ведение личной корреспонденции; услуги ресечеров; аудит деятельности предприятия; услуги бизнес-инкубаторов; организация торгово-закупочной деятельности; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации».

Решение Роспатента от 27.06.2024 оспаривается в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных услуг 35 класса МКТУ ввиду сходства до степени смешения заявленного



обозначения с товарным знаком «  » [1], зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ - прокат офисного оборудования и

аппаратов; посредничество коммерческое [обслуживание]; услуги рекламные "оплата за клик"; аренда площадей для размещения рекламы; редактирование рекламных текстов; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; оформление витрин; ведение бухгалтерских документов; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; обновление рекламных материалов; оформление рекламных материалов; консультации по организации бизнеса; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; реклама почтой; исследования в области бизнеса; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; услуги по сравнению цен; прокат торговых стендов; изучение рынка; прокат рекламных щитов; оценка коммерческой деятельности; производство рекламных фильмов; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; аудит коммерческий; сведения о деловых операциях; прогнозирование экономическое; услуги в области общественных отношений; тестирование психологическое при подборе персонала; составление налоговых деклараций; исследования конъюнктурные; агентства рекламные; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; реклама интерактивная в компьютерной сети; экспертиза деловая; услуги РРС; услуги по поисковой оптимизации Интернет сайта; репродуцирование документов; консультации по управлению бизнесом; написание резюме для третьих лиц; демонстрация товаров; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; управление гостиничным бизнесом; продвижение продаж для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; услуги стенографистов; запись сообщений [канцелярия]; расклейка афиш; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; управление коммерческими проектами для строительных проектов; реклама телевизионная; агентства по коммерческой информации; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; реклама; прокат рекламных материалов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; анализ себестоимости; подготовка платежных документов; услуги машинописные; управление коммерческое программами возмещения расходов для

третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; исследования маркетинговые; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; услуги по переезду предприятий; обзоры печати; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; управление деятельностью внештатных сотрудников; распространение образцов; изучение общественного мнения; бюро по найму; прокат торговых автоматов; предоставление деловой информации через веб-сайты; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; консультации по управлению персоналом; публикация рекламных текстов; консультации профессиональные в области бизнеса; продажа аукционная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; прокат фотокопировального оборудования; менеджмент спортивный; комплектование штата сотрудников; услуги секретарей; макетирование рекламы; выписка счетов; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; прокат торговых стоек; услуги фотокопирования; услуги по подаче налоговых деклараций; рассылка рекламных материалов; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; службы консультативные по управлению бизнесом; обработка текста; менеджмент в области творческого бизнеса; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; организация показов мод в рекламных целях; управление внешнее административное для компаний; распространение рекламных материалов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; реклама наружная; радиореклама.

В результате сравнительного анализа заявленного



обозначения

на тождество и сходство с товарным знаком

[1] установлено следующее.

Анализ сходства обозначений осуществляется по результатам их сравнения по звуковому, графическому и смысловому критериям сходства на основании оценки

признаков сходства, изложенных в Правилах. При этом следует учитывать, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов сопоставляемых обозначений. На необходимость учета сильных и слабых элементов обозначений обращено внимание в абзаце 5 пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума №10).

В данном случае сильными элементами сравниваемых обозначений является словесные элементы «Метко», поскольку эти элементы выполняют в сравниваемых знаках функцию товарного знака в силу их доминирования в обозначениях в отличие от присутствующих в обозначениях изобразительных элементов. Кроме того, словесные элементы легче запоминаются и именно на них акцентируют свое основное внимание потребители при восприятии товарных знаков, а также они могут быть воспроизведены на слух.

Анализ сходства сильных словесных элементов обозначений показал, что они являются тождественными фонетически и семантически и сходными графически.

Фонетическое тождество обозначений обусловлено одинаковым количеством слогов и звуков, одинаковым составом гласных и согласных звуков, а также одинаковым расположением совпадающих звуков и звукосочетаний в знаках.

Семантическое тождество обозначений обусловлено одинаковым смысловым значением слова «Метко», являющегося лексической единицей русского языка, а именно качественным наречием и означает «точно, без промаха, образно и др.», см., например, www.dic.academic.ru.

Сравниваемые обозначения являются сходными графически, поскольку выполнены буквами одного алфавита. Что касается изобразительных элементов обозначений, то они представляют собой иллюстрации к слову «Метко» и связаны с ним, хотя и отличаются между собой графически. В заявленном обозначении это изображение мишени, а в противопоставленном знаке – изображение значка геолокации. Указанные графические отличия не оказывают существенного влияния

на вывод о сходстве обозначений в целом ввиду фонетического и семантического тождества их сильного элемента «Метко».

Таким образом, установленное фонетическое и семантическое тождество, а также графическое сходство сильных элементов сопоставляемых обозначений предопределяет вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия их изобразительных элементов.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, являются идентичными и однородными услугам 35 класса МКТУ знака [1], поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одной области деятельности (реклама, продвижение товаров для третьих лиц, бизнес-услуги, посреднические, консультационные и информационные услуги, офисная служба, менеджмент и административная деятельность, кадровые агентства, услуги в области общественных отношений), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации, а также могут являться взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, что в возражении не оспаривается заявителем.

В связи с признанием сравниваемых товарных знаков сходными между собой в целом, а также высокой степени однородности услуг 35 класса МКТУ сопоставляемых перечней существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных услуг одному лицу, их оказывающему, что способно вызвать смешение этих услуг в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг в случае маркировки их сравниваемыми знаками.

Довод возражения, касающийся того, что заявленное обозначение обладает высокой различительной способностью, известностью, при восприятии потребителем будет ассоциироваться именно с деятельностью заявителя, в связи с длительным и интенсивным использованием заявленного обозначения для индивидуализации оказываемых услуг, не имеет отношения к основаниям для

отказа по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с которым заявленному обозначению противопоставляется более раннее исключительное право на тождественный или сходный до степени смешения товарный знак. При этом следует отметить, что противопоставленный экспертизой товарный знак [1] является действующим, в связи с чем довод возражения об отсутствии какой-либо информации о фактическом использовании товарного знака по свидетельству №608855 [1] правообладателем в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не исключает опасность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

В отношении ссылок заявителя на ряд судебных актов коллегия отмечает, что приведенные в этих судебных актах выводы касаются иных обозначений и иных фактических обстоятельств.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке №2023738174 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.10.2024, оставить в силе решение Роспатента от 27.06.2024.