


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 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.08.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ДубльГИС", Новосибирская область, город Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023778688, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2023778688 подано 25.08.2023 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 16, 18, 25 и услуг 35, 38, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ.

Роспатентом 08.08.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023778688 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение

по результатам экспертизы, обоснованное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении приведены сведения о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

[1-17] - с серией (блоком) товарных знаков [1-3] “”,

“”, “” по свидетельствам №№735148, 735156, 735231 с

приоритетами от 10.09.2019, [4-6] “”, “”, “” по свидетельствам

№№784444, 784571, 784576 с приоритетами от 18.05.2020, [7-9] “”

“”, “” по свидетельствам №821152, 821153, 821151 с

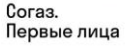


приоритетами от 09.06.2021, [10] “” по свидетельству №819192 с



приоритетом от 26.05.2020, [11] «» по свидетельству №819285 с



приоритетом от 26.05.2020, [12] «» по свидетельству №772632 с



приоритетом от 26.05.2020, [13] «» по свидетельству №772629 с

приоритетом от 24.03.2020, [14] “ | Страхование жизни,” по свидетельству №871450

с приоритетом от 09.09.2021; [15] « | ОМС » по свидетельству №875530 с

приоритетом от 09.09.2021; [16] « | Медицинский сервис» по свидетельству №877659

СОГАЗ

с приоритетом от 09.09.2021; [17] «







» по свидетельству

№905369 с приоритетом от 28.12.2021; [18] « по свидетельству №905370 с приоритетом от 28.12.2021, зарегистрированных на имя Акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности», 107078, Москва, пр-кт Академика Сахарова, 10, в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 39, 41, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 16, 18, 25, 35, 38, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании положений пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.08.2024 поступило возражение на решение Роспатента от 08.08.2024.

Заявитель не согласен с вынесенным решением, так как полагает, что оно не основано на законных ожиданиях и последовательности в регистрации обозначений на имя компании "ДубльГИС".

В частности, заявитель сообщает о принадлежности ему товарных знаков «», «», «», «» по свидетельствам №№556004, 926115, 992872, 908621, зарегистрированных в отношении товаров и услуг, идентичных и однородных испрашиваемым.


Кроме того, заявителю принадлежат права на обозначения («», « 2ГИС», « 2ГИС», «», « 2ГИС», «», «», «», «» по заявкам №№2023725462, 2021759742, 2022772146, 2022772125,

2022779142, 2022796595, 2023715413, 2023725454, 2022773951), по которым были противопоставлены товарные знаки компании «СОГАЗ», однако в дальнейшем принято решение об их регистрации в результате достигнутого соглашения между ООО «ДубльГИС» и АО «СОГАЗ», так как все обращения компании СОГАЗ были отозваны.

Заявитель обращает внимание на то, что в ходе экспертизы заявленного обозначения обращений компании «СОГАЗ» не поступало.

Кроме того, в возражении сообщается о принадлежности заявителю двух

товарных знаков  и « **2ГИС** » по свидетельствам №№908621,

462824, составляющих заявленное обозначение «  **2ГИС** », следовательно, охрана должна быть предоставлена и заявленному обозначению.

Заявитель сообщает, что компания «ДубльГИС» и Акционерное общество «СОГАЗ» вступили в переговоры, в результате которых стороны достигли договоренностей и заключили соглашение об урегулировании споров №0428 от 28.03.2024.

Учитывая изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.08.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023778688 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 35, 38, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Копия уведомления о приеме и регистрации заявки на государственную регистрацию товарного знака;
2. Соглашение об урегулировании споров №428 от 28.03.2024, заключенное между ООО «ДубльГИС» и АО «СОГАЗ».

Изучив материалы дела, заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.08.2023) поступления заявки №2023778688 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака 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.

В соответствии с пунктом 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 пунктом 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

слов 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.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное




обозначение «

» по заявке №2023778688 включает в

себя изобразительный элемент, состоящий из конусообразной, расширяющейся кверху фигуры на фоне полос желтого, зеленого и светло-зеленого цветов, а также словесно-цифровой элемент «2ГИС», выполненный стандартным шрифтом буквами

русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 35, 38, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ.

sogaz,

Противопоставленная серия товарных знаков 1-3] “**СОГАЗ**”, “” по свидетельствам №№735148, 735156, 735231 с

приоритетами от 10.09.2019, [4-6] “**СОГАЗ**”, “**sogaz**”, “” по свидетельствам №№784444, 784571, 784576 с приоритетами от 18.05.2020, [7-9] “**sogaz**

“**СОГАЗ**”, “” по свидетельствам №821152, 821153, 821151 с



приоритетами от 09.06.2021, [10] “**Согаз. Первые лица**” по свидетельству №819192 с



приоритетом от 26.05.2020, [11] «**Согаз. Первые лица**» по свидетельству №819285 с



приоритетом от 26.05.2020, [12] «**Согаз. Первые лица**» по свидетельству №772632 с



приоритетом от 26.05.2020, [13] «**Согаз. Первые лица**» по свидетельству №772629 с


приоритетом от 24.03.2020, [14] “**СОГАЗ | Страхование жизни**,” по свидетельству №871450

с приоритетом от 09.09.2021; [15] «**СОГАЗ | ОМС**» по свидетельству №875530 с

приоритетом от 09.09.2021; [16] «**СОГАЗ | Медицинский сервис**» по свидетельству №877659

с приоритетом от 09.09.2021; [17] «**СОГАЗ**» по свидетельству



№905369 с приоритетом от 28.12.2021; [18] «  » по свидетельству №905370 с приоритетом от 28.12.2021, либо полностью состоят, либо содержат изобразительный элемент в виде окружности с конусообразной фигурой внутри него. Правовая охрана товарным знакам [1-3] предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ, товарным знакам [4-6] в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ, товарным знакам [7-9] в отношении услуг 39 класса МКТУ, товарному знаку [10], в том числе, в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ, товарному знаку [11] в отношении товаров и услуг 09, 35, 42, 44 классов МКТУ, товарным знакам [12, 13] – в отношении услуг 35, 36 МКТУ, товарному знаку [14] в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ, товарным знакам [15-18] в отношении товаров и услуг 01 – 34, 37, 40, 43 классов МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2023778688 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, показал следующее.



Сходство заявленного обозначения «  » и противопоставленных

товарных знаков [1-3] «sogaz», «СОГАЗ», «  », [4-6] «СОГАЗ»,

«sogaz», «  », [7-9] «sogaz СОГАЗ», «  », [10] «  Согаз. Первые лица », [11] «  Согаз. Первые лица »»,

[12] «  Согаз. Первые лица »», [13] «  Согаз. Первые лица »», [14] «СОГАЗ | Страхование жизни», [15] «СОГАЗ | ОМС »»,

[16] «СОГАЗ | Медицинский сервис», [17] «СОГАЗ», [18] «  » в оспариваемом


решении основывается исключительно на выводе о сходстве изобразительных

элементов «  » и «  », являющихся элементами сопоставляемых обозначений.

Вместе с тем, коллегия принимает во внимание комбинированный характер сопоставляемых обозначений в силу того, что заявленное обозначение и

противопоставленные товарные знаки включают в себя фонетически и графически несходные словесные элементы «2ГИС» и «СОГАЗ», которые несут наибольшую индивидуализирующую нагрузку и, очевидно, не имеют сходного фонетического, визуального или семантического восприятия.

Кроме того, в настоящем деле следует учесть факт того, что заявленное обозначение представляет собой компиляцию двух товарных знаков заявителя

 и “**2ГИС**” по свидетельствам №№908621, 462824), правовая охрана которым была предоставлена без уведомлений о предварительном отказе. Иными словами, ранее отдельные элементы заявленного обозначения не были рассмотрены в качестве сходных с товарными знаками компании «СОГАЗ».

Принимая во внимание данный факт, общее восприятие полученного обозначения и противопоставленных знаков является отличным и не позволяет сделать вывод об их ассоциировании друг с другом.

Анализ однородности испрашиваемых товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 35, 38, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ, товарам и услугам противопоставленных товарных знаков [1-18] показал их частичное совпадение с соответствующими товарами и услугами противопоставленных знаков [1-18], а в другой части их высокую степень однородности за счет отнесения к одним и тем родовым группам товаров и услуг, назначения и круга потребителей.

Однородность испрашиваемых товаров и услуг позициям противопоставленных товарных знаков не оспаривается в рамках поступившего возражения.

Несмотря на однородность испрашиваемых товаров и услуг противопоставляемым товарным знакам в отсутствии ассоциаций друг с другом сопоставляемых обозначений, их смешение не представляется возможным.

Кроме того, коллегией принято к сведению представленное соглашение (2) от 28.03.2024, заключенное между АО «Согаз» и ООО «ДубльГИС» об урегулировании существующих споров, а также отсутствие обращений с просьбой об отказе в

государственной регистрации товарного знака по заявке №2023778688 от имени АО «СОГАЗ».

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09, 16, 18, 25 и услуг 35, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.08.2024, отменить решение Роспатента от 08.08.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023778688.