

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 22.08.2024, поданное Бриллиантовой Елизаветой Алексеевной, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023771446, при этом установила следующее.

МАУАК

Словесное обозначение « architects » по заявке №2023771446 с приоритетом от 07.08.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В корреспонденции от 28.05.2024 заявитель отказался от заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Роспатентом было принято решение от 17.06.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023771446 в отношении всех заявленных товаров и услуг ввиду несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «architects» в переводе с англ. языка «АРХИТЕКТОРЫ»,

<https://www.deepl.com/ru/translator#en/ru/ARCHITECTS>, <https://translate.yandex.ru/>;
«АРХИТЕКТОР» - это специалист в области проектировки жилых и общественных зданий, отвечающий за проектную деятельность, контроль строительных работ, подготовку документации, необходимой в рамках согласования с надзорными органами и сдачи объекта в эксплуатацию, см. например, <https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/professii/arkhitektor/>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940) не обладает различительной способностью, поскольку характеризует заявленные услуги 42 класса МКТУ, в том числе указывает на их назначение и область деятельности заявителя, вследствие чего является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с товарным знаком «» по свидетельству №881137 с приоритетом от 17.03.2021 в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 42 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «» по свидетельству №593703 с приоритетом от 03.02.2015 в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «МАЯК» по свидетельству №1014146 с приоритетом от 18.03.2017 в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ [3].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.08.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с включением словесного элемента «architects» в качестве неохраняемого в состав заявленного обозначения;

- заявленное обозначение «МАУАК architects» представляет собой обозначение, обладающее различительной способностью, а также имеет приобретенную известность на протяжении нескольких лет в своей сфере деятельности, что с легкостью подтверждается простым поиском по запросу на основных поисковых ресурсах (yandex.ru, google.com);

- сфера деятельности заявителя с противопоставленными товарными знаками не пересекается. Сформированное уникальное обозначение, позволяет индивидуализировать услуги и товары, отличать их от услуг и товаров иных производителей;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку имеется ряд существенных отличий;

- заявитель исключил из заявленного перечня товаров и услуг, товары 25 класса МКТУ.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023771446 в качестве товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.08.2023) поступления заявки №2023771446 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков 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, способ производства или сбыта. 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 частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Для того чтобы понять соответствует ли обозначение требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать семантику товарного знака и те виды товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 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 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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

МАУАК

« architects », состоящее из словесных элементов «МАУАК architects», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023771446 испрашивается в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Заявитель не оспаривает решение Роспатента, в котором было установлено, что слово «architects» не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 42 класса МКТУ, вместе с тем заявитель оспаривает решение Роспатента в части отказа о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным



« maуak », состоящим из оригинального графического элемента в виде стилизованного круга, под которым расположен словесный элемент «maуak», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в красном цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным



«  », состоящим из оригинального графического элемента в виде стилизованного круга, в центре которого расположено стилизованное изображение маяка, под которым расположен словесный элемент «МАЯК», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, заключенный в стилизованную рамку. Правовая охрана предоставлена в темно-синем, сером, бежевом, белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] является словесным «МАЯК», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал, что обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественные словесные элементы «МАУАК»/«mayak»/«МАЯК»/«МАЯК» (МАУАК транслитерация буквами латинского алфавита слова «МАЯК» - МАЯК, -á, м. Высокое сооружение башенного типа с сигнальными огнями, а также с другими средствами сигнализации (звуковой, радиотехнической, радиоакустической, воздушной или подводной), служащее навигационным ориентиром для судов, см. <http://translit-online.ru/>; <https://kartaslov.ru>).

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка противопоставленных товарных знаков [1-2] не снимает высокой степени фонетического и семантического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Наличие в заявленном обозначении словесного элемента «architects» не может оказывать существенного влияния на восприятие данного обозначения, поскольку

само словосочетание «МАУАК architects» воспринимается как два отдельных словесных элемента и для установления грамматической связи между данными элементами требуются рассуждения и домысливания.

Кроме того, словесный элемент «architects» является неохраняемым элементом.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров 25 и услуг 42 классов МКТУ показал следующее.

Услуги 42 класса МКТУ «разработка программного обеспечения; создание компьютерной графики для видеопроекций» заявленного обозначения являются однородными с товарами 09 класса МКТУ «обеспечение программное для компьютеров; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые товары и услуги относятся к одной области деятельности (программное обеспечение), тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, являются сопутствующими.

Услуги 42 класса МКТУ «дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; исследования в области строительства зданий; исследования в области технологий по искусственному интеллекту; консультации в области искусственного интеллекта; консультации в области компьютерных технологий; консультации по вопросам архитектуры; моделирование одежды; оформление

декораций для шоу; оформление интерьера; планирование городское; прототипирование; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; создание компьютерной графики для видеопроекций; создание компьютерных моделей; составление технической документации; услуги архитектурные; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги по созданию дизайна логотипа; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]» являются однородными с услугами 42 класса МКТУ «дизайн промышленный; дизайн художественный; консультации по вопросам архитектуры; консультации в области дизайна веб-сайтов; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]» противопоставленного товарного знака [2], с услугами 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; изыскания геологические; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; исследования в области геологии; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; межевание; моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; оформление интерьера; планирование городское; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; разведка геологическая; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; составление программ для компьютеров; составление технической документации; экспертиза геологическая; экспертиза инженерно-техническая»

противопоставленного товарного знака [3], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному виду услуг (услугам в области дизайна и строительства), тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-3] в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод о том, что заявитель ведет активную хозяйственную деятельность, является неубедительным, поскольку не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.08.2024, оставить в силе решение Роспатента от 17.06.2024.