

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.08.2019 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Казачковой Лидией Николаевной, г.Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018707840, при этом установила следующее.



Заявленное комбинированное обозначение «» по заявке №2018707840, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.03.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2018707840.

Роспатентом 22.04.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении следующей части услуг 35 класса МКТУ: «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация

подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; репродуцирование документов; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования». В результате проведения экспертизы комбинированного



обозначения , было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении остальной части услуг 35 и всех товаров 25 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров и услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- с товарным знаком «» по свидетельству №650592, зарегистрированным с приоритетом от 14.06.2017 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;
- с товарным знаком «VOX» по свидетельству №650984, зарегистрированным с приоритетом от 14.06.2017 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;
- с товарным знаком «VOX» по свидетельству №418102, зарегистрированным с приоритетом от 15.02.2008 в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не имеет возражений относительно сходства с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №650592, №650984 и соглашается с перечнем зарегистрированных услуг 35 класса;

- заявителем было получено письмо-согласие, датированное 20.03.2019, от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №418102. Письмо-согласие свидетельствует о том, что правообладатель осведомлен о текущей заявке и не возражает против ее регистрации на имя заявителя Индивидуального предпринимателя Казачковой Лидии Николаевны в текущем виде и в отношении товаров 25 класса МКТУ.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 22.04.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018707840 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ и тех услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых принято решение Роспатента от 22.04.2019.

К возражению заявителем была приложена копия письма-согласия от 20.03.2019.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.03.2018) поступления заявки №2018707840 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. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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,

Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

- с товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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 пунктом 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 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, 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 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 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.

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).

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



Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «VOX», «by ALISA LANSKAJA». Буква «О» словесного элемента «VOX» выполнена с использованием графического элемента в виде стилизованного изображения короны. Словесные элементы расположены внутри окружности. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в возражении.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №650592 [1] выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется в фиолетово-сиреневом и сером цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «VOX» по свидетельству №650984 [2] выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «VOX» по свидетельству №418102 [3] выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-3] с точки зрения фонетического фактора сходства свидетельствует о фонетическом вхождении словесного элемента «VOX» противопоставленных товарных знаков [1-3] в заявленное обозначение.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] характеризуются наличием тождественного по смыслу словесного элемента

«VOX», который в переводе с английского языка означает «голос» (<https://translate.yandex.ru/>), что свидетельствует о семантическом тождестве сравниваемых знаков. Написание словесного элемента «VOX» заявленного обозначения с использованием графического элемента не придает ему качественно новый уровень восприятия, отличный от слова «VOX».

Использование в заявленном обозначении также словесного элемента «by ALISA LANSKAJA» не приводит к различию сравниваемых знаков. Так, словесный элемент «by ALISA LANSKAJA» заявленного обозначения расположен под словесным элементом «VOX» более мелким шрифтом по отношению к словесному элементу «VOX», в связи с чем воспринимается отдельно. Кроме того, именно словесный элемент «VOX» выполняет основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении.

Следовательно, наличие фонетического и семантического тождества словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3], способно вызвать у потребителей ассоциирование сопоставляемых обозначений друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

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.

В отношении однородности заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ и противопоставленных товарных знаков коллегия отмечает следующее.

Товары 25 класса МКТУ заявленного обозначения: «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия

трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кимоно; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; мантио; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь*; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда*; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; полуверы / свитера; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояскошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги*; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли*; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали;

шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты» являются однородными товарам 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3]: «майки с короткими рукавами; футболки; хлопчатобумажные рубашки; спортивные свитера; головные уборы», поскольку сравниваемые товары относятся к одним и тем же родовым понятиям: «одежда, элементы одежды, уборы головные», имеют одинаковый круг потребителей и условия реализации. Кроме того, указанные товары являются товарами широкого потребления, в связи коллегия при оценке однородности товаров применяла более строгий подход. Кроме того, степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Поскольку заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [3] характеризуются наличием тождественного словесного элемента «VOX», вероятность их смешения выше.

Часть услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения как: «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; 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 в связях с общественностью; макетирование

рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; 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; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш /реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная;

сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; 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 потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные оплата за клик /услуги ppc; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая» являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2]: «аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по связям с общественностью в

рамках коммуникационной стратегии; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой

оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные <оплата за клик> / услуги РРС; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», поскольку относятся к одному роду услуг: «услуги по продвижению товаров», «услуги в области рекламы», «услуги по исследованию рынка», «услуги информационно-справочные», «услуги менеджерские в сфере бизнеса» и имеют одинаковое назначение. Кроме того, часть указанных услуг 35 класса МКТУ являются сопутствующими в отношении товаров 25 класса МКТУ заявленного обозначения, так как заявленные услуги представляют собой совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса, увеличения сбыта, расширения рыночного поля товаров 25 класса МКТУ.

Следует отметить, что однородность услуг 35 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] заявителем не оспаривается.

Коллегия отмечает, что заявителем была предоставлена копия письма-согласия от 20.03.2019 от правообладателя противопоставленного товарного знака [3]. Копия письма-согласия предоставлена на английском языке без заверенного надлежащим образом перевода.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее - письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. Письмо-согласие, подтверждающее согласие правообладателя на регистрацию товарного знака, может представляться на русском или другом языке. В случае представления письма-согласия на другом языке к нему должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Предоставленное письмо-согласие не соответствует требованиям, установленным пунктом 46 Правил, в связи с чем не может быть принято коллегией при принятии решения.

Учитывая вышеизложенное коллегия пришла к выводу о том, что однородность товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2018707840, с товарами 25 и услугами 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-3], и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.08.2019, оставить в силе решение Роспатента от 22.04.2019.