

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила), рассмотрела возражение, поступившее 31.03.2021, поданное ИП Смирновой К.Н. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020757055, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020757055 с приоритетом от 13.10.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.03.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020757055. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «Аудит», «Аудиторская компания» указывают на вид и назначение услуг 35 класса МКТУ, вследствие чего данные словесные элементы не обладают различительной способностью и являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «» (по свидетельству № 303336 с приоритетом от 06.08.2004) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «» (по свидетельству № 338456 с приоритетом от 27.07.2006) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2];



- с товарным знаком «» (по свидетельству № 601630 с приоритетом от 17.07.2015) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [3];



- с товарным знаком «» (по свидетельству № 528453 с приоритетом от 02.11.2011) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [4].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.03.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с тем, что словесные элементы «Аудит», «Аудиторская компания» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель считает, что товарные знаки [1-4] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2020757055, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [АУДИТАКТИВ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ], в то время как противопоставленные товарные знаки имеют следующие звучания [АКТИВ], [ПРО АКТИВ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных в связи с наличием иных слов, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-4] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [3-4], так как заявленные услуги 35 класса МКТУ относятся к услугам в области бухгалтерского учета, в то время как услуги 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [3-4] относятся к услугам по продвижению товаров, к кадровым услугам, к услугам в области проката, а также к услугам менеджерским в сфере бизнеса, то есть сравниваемые услуги имеют разное назначение, отличную сферу применения, различный круг потребителей и не являются взаимозаменяемыми.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.10.2020) поступления заявки №2020757055 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в

отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 положениями пункта 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 настоящих 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 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 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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из стилизованного изобразительного элемента в виде головы лошади, и из словесных элементов «АУДИТ», «АКТИВ», «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.



Анализ заявленного обозначения «» на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Следует отметить, что словесные элементы «Аудит», «Аудиторская компания» не занимают доминирующего положения в заявленном обозначении.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение включает в свой состав словесные элементы «Аудит», «Аудиторская компания», которые обозначают «деятельность по проведению проверки финансовой (бухгалтерской) отчётности и данных учёта и выражение по результатам такой проверки обоснованного независимого мнения аудитора о достоверности такой отчётности в форме письменного аудиторского заключения» (<http://slovariki.org/tolkovyj-clovar-ozegova/11527>), то есть для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ «бухгалтерское консультирование; ведение бухгалтерских документов; услуги по бухгалтерскому учёту, связанные с дебиторской задолженностью; услуги информационные и консультационные по вопросам бухгалтерского учета; рекомендации бухгалтерские, связанные с подготовкой налоговых деклараций; услуги бухгалтерские, связанные с налоговым планированием; рекомендации бухгалтерские, касающиеся подготовки налогов; бухгалтерский учет для электронного перевода средств; учёт бухгалтерский

управления расходами; услуги бухгалтерские судебные; услуги бухгалтерские при слиянии и поглощении; компьютеризованные бухгалтерские услуги; аудит; аудит коммерческий; аудит налоговый; аудит финансовый» данные словесные элементы будут восприниматься в качестве характеристики услуг, указывая на их вид и назначение (связаны с бухгалтерской, аудиторской отчетностью), следовательно, для указанных услуг заявленное обозначение может быть зарегистрировано с исключением из правовой охраны словесных элементов «Аудит», «Аудиторская компания» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками [1-4], коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.

Коллегия отмечает что, противопоставленные товарные знаки [3-4] могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку в данных регистрациях отсутствуют услуги 35 класса МКТУ, которые являлись бы однородными испрашиваемым услугам 35 класса МКТУ заявленного обозначения.

Так, услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения «бухгалтерское консультирование; ведение бухгалтерских документов; услуги по бухгалтерскому учёту, связанные с дебиторской задолженностью; услуги информационные и консультационные по вопросам бухгалтерского учета; рекомендации бухгалтерские, связанные с подготовкой налоговых деклараций; услуги бухгалтерские, связанные с налоговым планированием; рекомендации бухгалтерские, касающиеся подготовки налогов; бухгалтерский учет для электронного перевода средств; учёт бухгалтерский управления расходами; услуги бухгалтерские судебные; услуги бухгалтерские при слиянии и поглощении; компьютеризованные бухгалтерские услуги; аудит; аудит коммерческий; аудит налоговый; аудит финансовый» не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения

рекламы; бюро по найму; демонстрация товаров; запись сообщений; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; поиск поручителей; презентация товаров на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе, сбор для третьих лиц различных товаров (исключая транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; составление рекламных рубрик в газете; тестирование психологическое при подборе персонала; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; маркетинг; консультации в области бизнеса, а также консультации в области общественных отношений для компаний; консультации по вопросам организации бизнеса, включая управление штатом сотрудников» противопоставленных товарных знаков [3-4], так как заявленные услуги 35 класса МКТУ относятся к услугам в области бухгалтерского учета, в то время как услуги 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [3-4] относятся к услугам по продвижению товаров, к кадровым услугам, к услугам в области проката, а

также к услугам менеджерским в сфере бизнеса, то есть сравниваемые услуги имеют разное назначение, отличную сферу применения, различный круг потребителей и не являются взаимозаменяемыми.

Что касается сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] коллегия находит целесообразным сообщить следующее.



Противопоставленные товарные знаки «  », «  » по свидетельствам №№ 303336, 338456 [1-2] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из стилизованных изобразительных элементов, и из словесных элементов «Актив», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Заявленное обозначение состоит из слов русского языка «АУДИТ», «АКТИВ», «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ» (как указывалось раньше словесные элементы «Аудит», «Аудиторская компания» являются неохранными, в силу чего не будут проанализированы на предмет соответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса).

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] было установлено, что они включают фонетически и семантически тождественные словесные элементы «АКТИВ»/«Актив» («часть баланса предприятия, учреждения, включающая все виды материальных ценностей» (<https://kartaslov.ru/значение-слова/актив>)), наличие которых приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [1-2], так как и само заявленное обозначение, и указанные противопоставленные знаки выполнены буквами русского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения «бухгалтерское консультирование; ведение бухгалтерских документов; услуги по бухгалтерскому учёту, связанные с дебиторской задолженностью; услуги информационные и консультационные по вопросам бухгалтерского учета; рекомендации бухгалтерские, связанные с подготовкой налоговых деклараций; услуги бухгалтерские, связанные с налоговым планированием; рекомендации бухгалтерские, касающиеся подготовки налогов; бухгалтерский учет для электронного перевода средств; учёт бухгалтерский управления расходами; услуги бухгалтерские судебные; услуги бухгалтерские при слиянии и поглощении; компьютеризованные бухгалтерские услуги; аудит; аудит коммерческий; аудит налоговый; аудит финансовый» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «анализ себестоимости, ведение бухгалтерских книг, подготовка платежных документов, проверка счетов, составление налоговых деклараций, составление отчетов о состоянии счетов» противопоставленных товарных знаков [1-2], поскольку относятся к услугам в области бухгалтерского учета, имеют одно назначение, область применения, круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 13.10.2020.