

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.10.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ДЖИМЕДИС", город Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020742407, при этом установила следующее.



Обозначение “ ” по заявке №2020742407, поданной 07.08.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 07.06.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020742407 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, в оспариваемом решении установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения со следующими товарными знаками:



-« » по свидетельству №711023 с приоритетом от 18.05.2018, зарегистрированным на имя Селина Сергея Сергеевича, 350912, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Пашковская 70, кв.9, в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;



-« » по свидетельству №537117 с приоритетом от 26.06.2013, зарегистрированным на имя Гусева Александра Евгеньевича, 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Букинское шоссе, 31, кв. 102, в отношении товаров и услуг 35, 39, 43 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;



- « » по свидетельству №566397 с приоритетом от 10.09.2014, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ОксиТу", 600025, Владимирская область, г. Владимир, Октябрьский пр-кт, 22, в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 07, 11, 35, 37, 40 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.10.2021 поступило возражение. Заявитель, в том числе, сообщает о новых обстоятельствах, которые не были известны на дату вынесения оспариваемого решения Роспатента. В частности, заявителем инициирован судебный процесс по аннулированию препятствующего товарного знака по свидетельству №566397 в связи с неиспользованием. Решением Суда по

интеллектуальным правам от 20 сентября 2021 года по делу № СИП-519/2021 правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации №566397 досрочно прекращена, в том числе, в отношении части услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг, а именно: «реклама; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям (информация потребительская товарная); исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая».

Другие противопоставленные товарные знаки, по мнению заявителя, не являются сходными с заявленным обозначением, при этом в обоснование

указанного приведена следующая аргументация. Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №711023 являются комбинированными, при этом их изобразительные элементы различны - в одном случае это стилизованное изображение легких, а другом – изображение зрачка. Сравнимые обозначения не сходны друг с другом ни по внешнему виду, ни по семантическому значению. При этом, заявитель ссылается на решение №СИП-145/2018 где указано, что внимание потребителей может акцентироваться на графических элементах.

Кроме того, заявитель приводит значения словесного элемента «ОХУ» в переводе с английского языка на русский «похожий на быка»; «неуклюжий»; сокращение от слова «oxugen» – кислород, поэтому используется как составная часть сложных слов, означающая "относящийся к кислороду". Следует также признать, что обозначение ОХУ используется многими правообладателями, что говорит о его размытости, о низкой различительной способности. При таких обстоятельствах значение имеют иные индивидуализирующие элементы: дополнительные слова, расположение элементов, шрифт, цвет и т.д. По мнению заявителя, противопоставленный товарный знак по свидетельству №537117 не является сходным с заявленным обозначением в виду разных идей, заложенных в сравниваемые обозначения. Так, в заявленное обозначение заложена идея кислорода, необходимого легким, а значение противопоставленного товарного знака никак не связано с сокращением от английского слова «oxugen».

Само по себе совпадение отдельных элементов в комбинированных обозначениях не влечет вывод о сходстве обозначений. На это обратил внимание Суд по интеллектуальным правам в деле №СИП-100/2018, где не признал сходными товарные знаки, включающие словесный элемент «слон». Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2017 по делу №СИП-28/2017.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.06.2021 и предоставить обозначению по заявке №2020742407 правовую охрану в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

К материалам возражения приложены следующие документы:

1. Решение СИП от 20 сентября 2021 по делу N СИП-519/2021;
2. Перевод https://www.multitran.com/m.exe?s=oxy&l1=1&l2=2_;
3. Результаты поиска по обозначению ОХУ.

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

С учетом даты (07.08.2020) подачи заявки № 2020742407 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 (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.

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.

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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 по заявке № 2020742407 заявлено комбинированное обозначение «  », состоящее из словесных элементов «OXY2.RU», выполненных буквами латинского алфавита и цифры «2», а также из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения легких в круге.



Противопоставленный комбинированный товарный знак [1] «  » по свидетельству №711023 с приоритетом от 18.05.2018 состоит из словесного элемента «OXY», выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ в голубом, бирюзовом, синем, фиолетовом, зеленом, сером, белом, черном цветовых сочетаниях.



Противопоставленный словесный товарный знак [2] «  » по свидетельству №537117 с приоритетом от 26.06.2013 выполнен буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [3] «  » по свидетельству №566397 с приоритетом от 10.09.2014 состоит из словесного элемента «OXI», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и из написанной слитно со словесным элементом цифры «2». Правовая охрана товарного знака действует, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ в темно-голубом, красном цветовых сочетаниях.

Как было указано выше, оспариваемое решение Роспатента в части отказа в регистрации обозначения по заявке № 2020742407 в отношении всех услуг 35 класса

МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №711023, №537117, №566397.

Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10), вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ соответствия обозначения по заявке № 2020742407 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Обозначение «  » по заявке № 2020742407 является комбинированным как и противопоставленные товарные знаки [1, 3], в то время как противопоставленный товарный знак [2] является словесным. В комбинированных обозначениях основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, подлежит воспроизведению.

Доминирующим словесно-цифровым элементом заявленного обозначения является элемент «OXY2.RU», при этом элемент «OXY» является единственным словесным элементом комбинированного противопоставленного товарного знака [1], а противопоставленный товарный знак [2] состоит исключительно из этого словесного элемента. Присутствие в сравниваемых обозначениях совпадающего элемента «OXY» свидетельствует об их фонетическом сходстве за счет совпадения индивидуализирующего словесного элемента. Следует отметить, что дополнительные словесные элементы заявленного обозначения «.RU» хотя и участвуют в формировании общего восприятия заявленного обозначения, однако обладают слабой различительной способностью, так как представляют собой

наименование домена верхнего уровня, указывая на код страны – Российская Федерация. При этом анализ сходства обозначений должен проводиться в первую очередь на основании сопоставления «сильных» элементов, способных выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Что касается доводов заявителя о различии в длине звукового ряда между заявленным обозначением, которое может быть воспроизведено как «ОКСИТУ», и словесными элементами противопоставленных товарных знаков [1-2], которые воспроизводятся как «ОКСИ», коллегия отмечает следующее. Вхождение в состав заявленного обозначения словесных элементов противопоставленных товарных знаков, обуславливает частичное совпадение звучания, и, что препятствует выводу об отсутствии фонетического сходства между ними.

С семантической точки зрения совпадающий словесный элемент «ОХУ» не вошел словарь сокращений как общепринятое сокращение от английского слова «охуген», следовательно, такое смысловое восприятие элемента «ОХУ» представляет собой домысливание. Кроме того, коллегия обращает внимание на тождество элемента «ОХУ» в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [1-2], следовательно, и варианты его смыслового восприятия не могут отличаться друг от друга. При этом, коллегия не установила лексического значения слова «ОХУ» в каком-либо из распространенных иностранных языков, согласно словарным источникам.

С точки зрения графики, дополнительные изобразительные элементы заявленного обозначения, а также его буквенно-цифровые элементы не приводят к отсутствию ассоциирования его с товарными знаками [1-2], ввиду превалирования фонетического критерия сходства сравниваемых обозначений.

На основании изложенного коллегия делает вывод о средней степени сходства обозначения по заявке №2020742407 с противопоставленным товарным знаком [1], а также о высокой степени сходства обозначения по заявке №2020742407 с противопоставленным товарным знаком [2].

Противопоставленный товарный знак [3] состоит исключительно из словесного элемента «ОХИ», написанного слитно с цифрой «2». Данное исполнение

приводит фонетическому и визуальному сходству обозначения по заявке №2020742407 и противопоставленного товарного знака [3], за счет одинакового фонетического воспроизведения «ОКСИТУ», а также за счет совпадения графем цифры “2” и двух букв из трех в словах «ОХУ» /«ОХІ». Указанные обозначения характеризуются высокой степенью сходства за счет фонетического сходства составляющих их словесных и цифровых элементов.

В поступившем возражении заявитель не оспаривает сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3], однако сообщает об обстоятельствах, которые не были известны на дату вынесения оспариваемого решения Роспатента. В частности, решением Суда по интеллектуальным правам от 20 сентября 2021 года по делу № СИП-519/2021 правовая охрана товарного знака по свидетельству №566397 досрочно частично прекращена, в том числе, в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

В этой связи коллегии надлежит проверить, не являются ли однородными услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленного товарного знака [3], и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке №2020742407, и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-3], показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ *«ведение автоматизированных баз данных; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; маркетинг; обновление и поддержание информации в электронных базах данных; предоставление деловой информации через веб-сайты; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; услуги по сравнению цен»*, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, представляют собой бизнес-услуги, исследовательские услуги, консультационные услуги.

Перечисленные заявленные услуги в части тождественны, а в части однородны следующим услугам 35 класса МКТУ *«изучение рынка, ведение автоматизированных баз данных, информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная], исследования в области бизнеса, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по организации бизнеса, консультации по управлению бизнесом, консультации по управлению персоналом, консультации профессиональные в области бизнеса, маркетинг»* противопоставленного знака [2], а также услугам 35 класса МКТУ *«менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; агентства по коммерческой информации; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; службы консультационные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; услуги субподрядные [коммерческая помощь]»* противопоставленного товарного знака [3].

Сопоставляемые услуги представляют собой в части идентичные услуги, а в остальной части в высокой степени однородные услуги, так как они соотносятся по родовой принадлежности (Бизнес-услуги, услуги информационно-справочные, консультационные услуги), имеют сходное назначение, условия оказания и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги по розничной, оптовой продаже респираторного и реабилитационного оборудования; реклама; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги розничной и оптовой продажи с товаров использованием интернет-сайтов»*, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, представляют собой услуги по реализации и рекламе товаров.

Услуги 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц;»* оставшиеся в перечне противопоставленного товарного знака [3] после частичного досрочного прекращения, представляют собой услуги той же родовой группы родовой группы «услуги реализации товаров».

Агентства импорта-экспорта выполняют не только функции представителя иностранного торгового предприятия, осуществляя таможенное оформление ввоза товара и обеспечивая их доступ на рынок Российской Федерации, но также от своего имени продают партии товаров другим субподрядчикам или конечному потребителю. При этом такая перепродажа в любом случае представляет собой услугу реализации товара. Следовательно, сравниваемые виды услуг относятся к одной родовой группе "торговая деятельность", имеют одно назначение - реализация (продажа) покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента, один круг потребителей (широкий круг потребителей).

Услуга по коммерческому управлению лицензиями представляет собой управление передачей прав третьим лицам на использование того или иного обозначения в целях маркировки товаров или при оказании услуг. Лицензирование при этом представляет собой инструмент расширения присутствия обозначения на рынке за счет предоставления права его использования большему кругу лиц посредством лицензионных договоров. Такие услуги сопутствуют услугам реализации товаров.

Кроме того перечисленные выше услуги 35 класса МКТУ по продвижению товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, однородны услугам 35 класса МКТУ *«реклама, исследования маркетинговые, распространение рекламных материалов, реклама интерактивная в компьютерной сети»* противопоставленного товарного знака [2].

Таким образом, заявленные услуги реализации и продвижения товаров однородны услугам тех же родовых групп, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков [1-2]. При этом степень однородности сравниваемых услуг является высокой.

Также коллегия отмечает, что заявленные услуги по продаже товаров характеризуются низкой степенью однородности относительно услуг противопоставленного товарного знака [3] *«прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек»*, так как сравниваемые услуги корреспондируют друг другу.

Учитывая установленное сходство обозначения по заявке №2020742407 и противопоставленных товарных знаков [1-3], а также установленную однородность сравниваемых услуг 35 класса МКТУ, а также принимая во внимания положения пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10, имеются основания для вывода о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Таким образом, обозначение по заявке № 2020742407 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, как нарушающее исключительные права владельцев противопоставленных товарных знаков.

Что касается примеров судебной практики, на которые ссылался заявитель в поступившем возражении (Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2017 по делу №СИП-28/2017; дело №СИП-100/2018), то следует отметить, что делопроизводство по каждому обозначению ведется отдельно и правовая ситуация в каждом рассматриваемом случае не идентична. Кроме того, указанные судебные акты приняты до опубликования Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10, в пункте 162 которого указано на методологию определения вероятности смешения обозначений. Данный пункт Постановления Пленума был применен при анализе сходства и однородности сравниваемых обозначений в настоящем заключении.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.10.2021, оставить в силе решение Роспатента от 07.06.2021.