

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 26.05.2022, поданное Бэйцзин ДиДи Инфинити Текнолоджи Девелопмент Ко., Лтд., Китай (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020713752, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**ДиДи**» по заявке № 2020713752, поданной 18.03.2020, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 39, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 30.07.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020713752 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 39 классов МКТУ, а также части заявленных услуг 42 класса МКТУ.

В отношении услуги «консультации в области информационных технологий» 42 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ в регистрации товарного знака по заявке № 2020713752 отказано по мотивам, изложенным в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения (далее – заключение экспертизы), являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 30.07.2021.

Согласно указанному заключению экспертизы, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения:



- с товарным знаком «» по свидетельству № 475793 (приоритет от 12.12.2011), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ТОРЭКС», г. Саратов, в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ;



- с товарным знаком «» по свидетельству № 499167 (приоритет от 25.09.2012), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация Ди энд Ди», Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.05.2022 поступило возражение, в котором выражено несогласие с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- общее зрительное впечатление, производимое противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 475793, несопоставимо с впечатлением, которое производит заявленное обозначение, при этом словесный элемент противопоставленного знака имеет оригинальное начертание, в силу чего его фонетическое восприятие не может быть однозначным;

- заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству № 475793 обладают существенными различиями, не ассоциируются друг с другом в целом, и, следовательно, не являются сходными до степени смешения;

- заявитель специализируется на разработке программного обеспечения для мобильных телефонов и компьютеров в сфере услуг такси, каршеринга и райдшеринга, в то время как ООО «Торговый Дом ТОРЭКС» занимается производством и продажей дверей различного назначения;

- заявитель направил в адрес ООО «Торговый Дом ТОРЭКС» просьбу о выдаче письма-согласия для регистрации в России заявленного обозначения в отношении всех заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ, и правообладатель выразил готовность подписать письмо-согласие, однако переговоры относительно условий подписания данного документа все еще не завершены;

- заявленное обозначение не является тождественным или сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 499167, поскольку доминирующее положение в нем занимают изобразительные элементы, при этом обозначения обладают существенными фонетическими отличиями;

- деятельность заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 499167 протекает в совершенно разных областях (ООО «Корпорация Ди энд Ди» является производителем диетических и диабетических продуктов питания), а сравниваемые обозначения используются для маркировки неоднородных услуг;

- заявитель направил в адрес ООО «Корпорация Ди энд Ди» просьбу о выдаче письма-согласия для регистрации в России заявленного обозначения, однако переговоры относительно условий предоставления письма-согласия все еще не завершены.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020713752 в отношении, в том числе, всех заявленных услуг 35 и 42 классов МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) распечатки <https://ru.wikipedia.org/wiki/DiDi>, <https://torex.ru>, <https://www.corpdidi.ru/company/>;
- (2) скриншоты <https://torex.ru/about/>;
- (3) письма, направленные по электронной почте;
- (4) копия ответа заявителя на уведомление экспертизы.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 25.08.2022, заявителем представлено ходатайство, в соответствии с которым требования по возражению ограничены только услугами 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.03.2020) поступления заявки № 2020713752 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившим 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 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 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 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 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 «**ДиДи**» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается, согласно ходатайству от 25.08.2022, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В соответствии с решением Роспатента от 30.07.2021 регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ препятствуют

товарные знаки «» по свидетельству № 475793 и «» по свидетельству № 499167, зарегистрированные на имя иных лиц.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 475793 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде трех изогнутых линий переменной ширины, знак «&», а также слово «DIDI», выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ – «реклама; менеджмент и сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; продвижение товаров [для третьих лиц]».

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 499167 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде овальной плашки, внутри которой в центральной части расположено сочетание слов «DI» и «DI», выполненное буквами латинского алфавита, между которыми помещен

знак «&», а также стилизованное изображение цветка, размещенное над символом «&». Товарный знак исполнен в следующем цветовом сочетании: желтый, зеленый цвета и их оттенки. Правовая охрана данного товарного знака действует в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ – «организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; маркетинг; распространение образцов; услуги по сравнению цен; обзоры печати; распространение рекламных материалов; услуги в области общественных отношений; поиск поручителей; запись сообщений; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; телемаркетинг; обновление рекламных материалов; реклама почтой; сбор информации в компьютерных базах данных; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; исследования конъюнктурные; радиореклама; консультации по управлению персоналом; агентства по коммерческой информации; исследования в области бизнеса; редактирование рекламных текстов; обработка текста; макетирование рекламы; ведение бухгалтерских документов; прокат офисного оборудования и аппаратов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; тестирование психологическое при подборе персонала; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; информация деловая; службы консультационные по управлению бизнесом; ведение автоматизированных баз данных; выписка счетов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; систематизация информации в компьютерных базах данных; оформление витрин; репродуцирование документов; рассылка рекламных материалов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; изучение общественного мнения; аренда площадей для размещения рекламы; расклейка афиш; прокат фотокопировального оборудования; составление рекламных рубрик в газете; производство рекламных фильмов; агентства рекламные; продвижение товаров для третьих лиц; услуги фотокопирования; помощь в управлении бизнесом; оценка коммерческой деятельности; сведения о деловых операциях; продажа

аукционная; исследования маркетинговые; реклама; изучение рынка; прокат рекламных материалов; консультации по организации бизнеса; реклама телевизионная; аудит; агентства по импорту-экспорту; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; составление налоговых деклараций; управление гостиничным бизнесом; прогнозирование экономическое; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; комплектование штата сотрудников; услуги секретарей; менеджмент в области творческого бизнеса; организация подписки на газеты для третьих лиц; консультации по управлению бизнесом; бюро по найму; сбор и предоставление статистических данных; демонстрация товаров; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; публикация рекламных текстов; деловая экспертиза; составление отчетов о счетах; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; реклама интерактивная в компьютерной сети; анализ себестоимости; организация показов мод в рекламных целях; прокат торговых автоматов; реклама наружная; менеджмент спортивный; консультации профессиональные в области бизнеса; управление процессами обработки заказов товаров; подготовка платежных документов».

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.



В противопоставленных товарных знаках «» и «», состоящих из изобразительных и словесных элементов, основным является словесная часть знаков, представленная сочетанием «DIDI» / «DI & DI», поскольку именно это слово / сочетание слов обуславливает индивидуализирующую функцию товарных знаков и запоминается в первую очередь. Иные элементы знаков являются второстепенными в составе композиций, поскольку служат фоном для словесной части, не являясь самостоятельным смысловым образом.

Фонетическое сходство заявленного обозначения, с одной стороны, и основных индивидуализирующих элементов противопоставленных товарных знаков, с другой стороны, обуславливает фонетическое сходство сравниваемых обозначений в целом.

Коллегия отмечает, что знак «&», наиболее вероятно не будет прочитываться российским потребителем, что приведет к фонетическому тождеству сопоставляемых элементов. В то же время, при прочтении его в качестве звуков [энд] или [и] следует сделать вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых обозначения и товарных знаков по причине совпадения начальной и конечной частей сравниваемых элементов. Таким образом, присутствие указанного символа в составе противопоставленных товарных знаков не приводит к отсутствию фонетического сходства в целом с ними заявленного обозначения.

С точки зрения визуального признака сходства коллегия констатирует использование букв разных алфавитов, однако, сходное / тождественное начертание графем «D» и «Д» при ее дублировании во всех случаях обращает на себя внимание при визуальном сравнении обозначений. Следовательно, вывод о несхождении сопоставляемых обозначений на основе общего зрительного впечатления сделан быть не может.

Поскольку слова «DIDI» / «DI & DI» не являются смысловыми единицами для среднего российского потребителя, то семантический критерий в данном случае не играет существенной роли и, тем самым обуславливает превалирование иных признаков.

Высокая степень фонетического сходства доминирующих элементов приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

Таким образом, заявленное обозначение и товарные знаки по свидетельствам №№ 475793 и 499167, являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, и услуг 35 класса МКТУ,

в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, показал, что они являются однородными.

Заявленные услуги «реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; исследования маркетинговые, проводимые с помощью компьютерных баз данных; управление процессами обработки заказов товаров» представляют собой услуги по продвижению товаров, поскольку направлены на повышение покупательского спроса и реализацию товаров. Данные услуги однородны таким услугам противопоставленных регистраций, как «реклама; продвижение товаров [для третьих лиц]» (регистрация № 475793) и «организация торговых ярмарок в рекламных целях; маркетинг; распространение образцов; услуги по сравнению цен; распространение рекламных материалов; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; телемаркетинг; обновление рекламных материалов; реклама почтой; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; исследования конъюнктурные; радиореклама; редактирование рекламных текстов; макетирование рекламы; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; организация выставок в рекламных целях; оформление витрин; рассылка рекламных материалов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; изучение общественного мнения; аренда площадей для размещения рекламы; расклейка афиш; составление рекламных рубрик в газете; производство рекламных фильмов; агентства рекламные; продвижение товаров для третьих лиц; продажа аукционная; исследования маркетинговые; реклама; изучение рынка; прокат рекламных материалов; реклама телевизионная; агентства по импорту-экспорту; прогнозирование экономическое; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; демонстрация товаров; публикация рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; организация показов мод в рекламных целях; реклама наружная; управление

процессами обработки заказов товаров» (регистрация № 499167), поскольку они совпадают и/или относятся к общей родовой группе услуг по продвижению товаров, вследствие чего обладают общностью признаков назначения, вида, рода, круга потребителей, условий оказания, характеризуются взаимодополняемостью и взаимозаменяемостью.

Заявленные услуги «предоставление деловой информации; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по оптимизации трафика веб-сайта» относятся к информационным услугам, к которым относятся также такие услуги противопоставленной регистрации № 499167, как «организация торговых ярмарок в коммерческих целях; обзоры печати; услуги в области общественных отношений; поиск поручителей; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; сбор информации в компьютерных базах данных; агентства по коммерческой информации; исследования в области бизнеса; информация деловая; ведение автоматизированных баз данных; организация выставок в коммерческих целях; систематизация информации в компьютерных базах данных; оценка коммерческой деятельности; сведения о деловых операциях; сбор и предоставление статистических данных; деловая экспертиза; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц». Названные услуги однородны по роду, назначению, условиям оказания, кругу потребителей и признаку взаимодополняемости.

Кроме того, следует учитывать, что заявленная услуга «предоставление деловой информации» предполагает предоставление сведений о финансовой стороне деятельности предприятия, планов деятельности и развития предприятия, то есть широкого спектра информации, представляемой как производителям товаров и услуг в целях эффективной организации их коммерческой деятельности, так и потребителям товаров и услуг, в целях оптимального выбора производителей товаров и услуг для вложения средств. Иными словами, продвижение товаров и создание их широкой известности являются одним из назначений услуг, связанных с предоставлением деловой информации. В связи с указанным данная услуга может рассматриваться в качестве однородной услуге противопоставленной регистрации

№ 475793 «продвижение товаров [для третьих лиц]», поскольку имеют место такие признаки однородности как род, назначение, условия оказания и взаимодополняемость услуг.

Резюмируя сказанное, все услуги 35 класса МКТУ заявленного перечня могут быть признаны однородными услугам противопоставленных регистраций, что с учетом вывода о сходстве заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №№ 475793, 499167, свидетельствует о наличии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Что касается ведения заявителем переговоров с правообладателями противопоставленных товарных знаков, то сам факт обращения заявителя (его представителя) с просьбой о предоставлении письма-согласия, не порождает каких-либо определенных последствий и поэтому не может быть учтен в рамках рассмотрения настоящего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.05.2022, оставить в силе решение Роспатента от 30.07.2021.