

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 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.02.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "СРВ-ТРЕЙД", Московская область, город Фрязино (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020771625, при этом установила следующее.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



«SRV LEGION
СЕРВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ», состоящее из словесных элементов «SRV LEGION СЕРВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ», выполненных буквами русского и латинского алфавитов, а также из вертикальной черты между буквами «SRV» и словом «LEGION». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 28.05.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020771625 в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Элемент «SRV» представляет собой сочетание согласных букв, не имеющих словесного характера и графического исполнения, и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающее различительной способностью.

Кроме того "SRV" является общепринятым сокращением в области деятельности заявителя, связанной с услугами по программированию и обращением в Интернет (SRV - service record DNS (услуги записи ДНС серверов), к которой относятся товары и услуги 9 и 42 классов МКТУ (<http://www.acronymfinder.com/SRV.html>).

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

e·legion

[1] - " " по свидетельству №550062 с приоритетом от 13.03.14, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Е-Легион", 197374, СанктПетербург, ул. Оптиков, 4, в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ;

LEGION

[2] - "LEGION" по свидетельству №405577 с приоритетом от 09.04.09, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Легион Бизнес Систем", 190000, Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, литер А, пом. 21-Н, комната № 22, в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ;



[3] - "LEGION GROUP" по свидетельству №289765 с приоритетом от 13.01.03, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Легион Бизнес Систем", 190068, Санкт-Петербург, ул.Средняя Подъяческая, д.4, лит."А", в отношении услуг 35 класса МКТУ;



[4] - "LEGION" по свидетельству №178591 с приоритетом от 01.07.97, зарегистрированным на имя Крейзберга Алексея Теодоровича, 196158, Санкт-Петербург, ул.Пулковская, д.3, кв.97, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 09, 35, 42 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.08.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Заявитель не возражает против исключения элементов «SRV СЕРВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» из правовой охраны товарного знака по заявке №2020771625.

Кроме того заявитель сообщил о получении им писем-согласий от владельцев противопоставленных товарных знаков [1-3], что является новым обстоятельством, преодолевающим основания для отказа по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается противопоставления с товарным знаком [4] в отношении которого установлена однородность услуг 35 класса МКТУ, то заявитель сокращает часть испрашиваемых услуг до следующего перечня *«аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; макетирование рекламы; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов;*

прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; 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; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; управление процессами обработки заказов товаров; услуги субподрядные [коммерческая помощь]», позиции которого находит неоднородными с перечнем противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.05.2022 и зарегистрировать обозначение по заявке №2020771625 в отношении всех товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ и в отношении указанного выше ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем представлены письменные согласия на регистрацию товарного знака от правообладателей товарных знаков [1-3].

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

С учетом даты (14.12.2020) подачи заявки №2020771625 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 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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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.

Согласно пункту 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.

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «SRV LEGION серверные решения» по заявке №2020771625 состоящее из словесных элементов «ЗОЛОТОЕ КАЧЕСТВО», выполненных буквами русского алфавита, а также из изобразительных элементов в виде витиеватых узоров сверху и снизу словесных элементов. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 29 класса МКТУ «жиры пищевые; маргарин; масло сливочное; масла пищевые».



Противопоставленный товарный знак [1] "e-legion" по свидетельству №550062 с приоритетом от 13.03.14, представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова «legion», выполненного буквами латинского алфавита и написанного через точку от буквы «е». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ в черном и синем цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак [2] "**LEGION**" по свидетельству №405577 с приоритетом от 09.04.09 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова «legion», выполненного буквами латинского алфавита, буква «О», которого выполнена оригинальным образом с нижним подчеркиванием. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] "" по свидетельству №289765 с приоритетом от 13.01.03 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова «legion group», выполненного буквами латинского алфавита, и из изображения воина с копьем. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ в синем и белом цветовых сочетаниях.

Противопоставленный товарный знак [4] "" по свидетельству №178591 с приоритетом от 01.07.97 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова «legion», выполненного буквами латинского алфавита, и из графического изображения четверти круга. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ в черном и желтом цветовых сочетаниях.

Принимая во внимание согласие заявителя с указанием буквенных элементов «SRV» и словесных элементов «Серверные решения» в качестве неохраняемых элементов товарного знака, коллегия полагает, что отсутствует необходимость перепроверки выводов Роспатента в указанной части. То есть с применением положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявитель не спорит в поступившем возражении, следовательно, данное основание не подлежит анализу.

Анализ обозначения по заявке №2020771625 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявителем в рамках поступившего возражения было сообщено об обстоятельствах, которые не были известны Роспатенту на дату вынесения

оспариваемого решения. В частности, с возражением представлены оригиналы писем-согласий от владельцев противопоставленных товарных знаков [1-3].

Представленные документы удовлетворяют требованиям пункта 46 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, так как содержат реквизиты лиц, выдавших согласие, а также реквизиты заявителя, содержат номер заявки и заявленное обозначение.

SRV|LEGION

Заявленное обозначение “серверные решения” и противопоставленные товарные

знаки “”, “”, “”, от владельцев которых представлены согласия на регистрацию, не являются тождественными.

Противопоставленные товарные знаки [1-3] не являются общеизвестными или коллективными. В силу изложенного у коллегии отсутствуют препятствия для принятия представленных писем-согласий.

С учетом писем-согласий от владельцев противопоставленных товарных знаков [1-3] полностью снимаются препятствия для регистрации товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2020771625.

Вместе с тем предоставлению правовой охраны в отношении услуг 35 класса МКТУ препятствует также товарный знак [4], от владельца которого письмо-согласие не было представлено. Таким образом, коллегии подлежит повторно установить возможно ли с учетом новых обстоятельств, а также ввиду сокращения заявителем перечня услуг 35 класса МКТУ, предоставление правовой охраны заявленному обозначению в части 35 класса МКТУ.

Анализ сходства обозначения по заявке №2020771625 и противопоставленного товарного знака [4] показал следующее.

Сопоставляемые обозначения являются комбинированными. В комбинированных обозначениях основную индивидуализирующую функцию

выполняет словесный элемент, так как он, как правило, легче запоминается и подлежит воспроизведению.

Единственным охрानоспособным словесным элементом заявленного обозначения является слово «LEGION» как и в противопоставленном товарном знаке. Совпадение основного индивидуализирующего элемента приводит к выводу о сходстве сопоставляемых обозначений в целом, несмотря на отличное графическое и композиционное оформление.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«ведение автоматизированных баз данных; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; систематизация информации в компьютерных базах данных»* однородны услугам 35 класса МКТУ *«агентства по коммерческой информации; информация о деловой активности»* противопоставленного товарного знака [4], так как относятся к услугам одного рода «Услуги информационно-справочные», следовательно, имеют сходное назначение по предоставлению информации клиентам, сходный круг потребителей (юридические лица, субъекты предпринимательской деятельности).

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«управление процессами обработки заказов товаров»* корреспондируют услугам *«аукционная продажа»* противопоставленного товарного знака [4], так как связаны со сферой продаж и могут быть оказаны в процессе аукционных продаж в том числе.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«услуги субподрядные [коммерческая помощь]; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; маркетинг в части публикаций программного обеспечения;»* представляют собой услуги родовой группы «услуги предпринимателям». К услугам этой же родовой группы относятся услуги *«агентства по коммерческой информации; ведение бухгалтерских книг; информация о деловой активности; машинописные работы»*, за счет чего

испрашиваемые услуги следует признать однородными услугам противопоставленного знака в виду совпадения назначения (помощь в организации бизнеса; осуществление субподрядных работ).

Таким образом, в части указанных выше испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ, предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2020771625 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [4] в части указанных услуг.

Вместе с тем испрашиваемые услуги *«прокат офисного оборудования и аппаратов»* относится к услугам проката, и хотя и может совпадать по кругу потребителей с услугам коммерческой помощи, однако, коллегия находит, что данная услуга сводится исключительно к предоставлению во временное пользование техники, при этом нет обязательного условия по кругу потребителей, ими могут быть как физические, так и юридические лица, в данной услуге отсутствует назначение «коммерческой помощи».

Кроме того, испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в рекламных целях»* представляют собой исключительно услуги рекламы, которые не являются однородными по роду, свойствам и назначению с услугами *«агентства по коммерческой информации; аукционная продажа; ведение бухгалтерских книг; запись сообщений; информация о деловой активности; машинописные работы»* противопоставленного товарного знака [4].

Следовательно, в отсутствии вывода об однородности перечисленных выше услуг 35 класса МКТУ, в данной части отсутствует вероятность смешения обозначения по заявке №2020771625 с противопоставленным товарным знаком [4], то есть заявленное обозначение удовлетворяет требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.08.2022, отменить решение Роспатента от 28.05.2022, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020771625.