

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.01.2022 возражение Общества с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020742262, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**МОНОПОЛИЯ.Почта**» по заявке №2020742262, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.08.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 38, 39, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 30.09.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020742262 в отношении всех услуг 38, 39 классов МКТУ, а также части заявленных услуг 35 класса МКТУ *«анализ себестоимости; ведение автоматизированных баз данных; запись сообщений [канцелярия]; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; подготовка*

платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по сравнению цен; экспертиза деловая» с исключением из охраны словесного элемента «Почта». Основанием для принятия решения послужили приведенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; исследования маркетинговые; маркетинг; маркетинг целевой; обновление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги по исследованию рынка; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]» и всех услуг 42 класса МКТУ.

Согласно доводам заключения по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц

товарными знаками с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров и услуг:

- с товарным знаком «» [1] (свидетельство №600323 с приоритетом от 23.12.2015), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Алиот», 665816, Иркутская область, г. Ангарск, 177 кварт., 15;

- с товарным знаком «**MONOPOLY**» [2] (свидетельство №425901 с приоритетом от 14.04.2009, срок действия регистрации продлен до 14.04.2029), зарегистрированным в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ на имя компании ХАСБРО, ИНК., корпорация штата Род-Айленд, 1027 Ньюпорт Авеню, Потакет, Род-Айленд 02862, Соединенные Штаты Америки.

Также в заключении по результатам экспертизы отмечается, что входящее в состав заявленного обозначения слово «Почта» в силу своего смыслового значения («Почта» - государственное учреждение для пересылки корреспонденции, а также легких грузов, денег и т.п., способ пересылки, доставки чего-нибудь, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1101156>) указывает на свойства и назначение услуг, не обладает различительной способностью и является неохраемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении и дополнении к нему от 30.03.2022 высказывается несогласие с доводами, приведенными в заключении по результатам экспертизы, при этом суть аргументов заявителя сводится к следующему:

- между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком «» [1] по свидетельству №600323 нет сходства до степени смешения, поскольку они имеют разную фонетику в силу наличия в составе заявленного обозначения словесного элемента «Почта», также сопоставляемые обозначения производят отличающееся общее зрительное впечатление за счет разного цвета, шрифта, расположения букв по отношению друг к другу,

противопоставленный знак содержит изобразительные элементы, кроме того, сравниваемые обозначения отличаются семантически, так как в силу оригинального исполнения противопоставленного товарного знака возникает домысливание относительно его смысла, а смысл заявленного обозначения обусловлен семантикой заложенных в слова «МОНОПОЛИЯ. Почта»;

- отсутствие сходства между заявленным обозначением и противопоставленным

товарным знаком «» [1] по свидетельству №600323 обусловлено разной сферой деятельности ООО «МОНОПОЛИЯ» и ООО «Алиот»;

- ООО «МОНОПОЛИЯ» представляет собой транспортно-логистическую компанию, оказывающую услуги по перевозке грузов и иные сопутствующие перевозке услуги, является частью ГК «МОНОПОЛИЯ», которая имеет известность на рынке благодаря предоставлению различных сервисов связанных с перевозкой грузов посредством цифровой платформы: <https://monopoly.online/> на территории Российской Федерации, а также в странах СНГ;

- в свою очередь основным видом деятельности ООО «Алиот» является розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах на территории города Ангарска Иркутской области;

- отсутствие сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком «**MONOPOLY**» [2] по свидетельству №425901 обусловлено отсутствием однородности товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, различной адресной группой потребителей и разной сферой деятельности компании ХАСБРО, ИНК., которая ассоциируется у потребителя с производством игр и развлечений, и ООО «МОНОПОЛИЯ»;

- заявитель обладает исключительным правом на серию товарных знаков со словесным элементом «МОНОПОЛИЯ» / «MONOPOLY» для услуг 35 и 42 классов



МКТУ: «МОНОПОЛИЯ» по свидетельству №408039, «**MONOPOLY**» по свидетельству №677256, «**МОНОПОЛИЯ**» по свидетельству №652867, «**MONOPOLY.Online**» по

свидетельству №663370, «  » по свидетельству №663371,

«  » по свидетельству №766850, «  » по свидетельству

№837153, «  » по свидетельству №844113,

«  » по свидетельству №843762, при этом первый товарный знак серии имеет приоритет от 17.04.2009, а в дальнейшем регистрации осуществлялись в 2016, 2017, 2018, 2021 годах, а экспертиза проводилась разными экспертами в разные периоды времени;

- экспертизой не было выявлено сходства до степени смешения между товарными знаками «  » по свидетельству №843762,

«  » по свидетельству №837153, «  » по свидетельству

№844113, «  » по свидетельству №766850 и противопоставленными

товарными знаками «  » [1] по свидетельству №600323,

«  » [2] по свидетельству №425901 в отношении идентичных услуг 35, 42 классов МКТУ;

- в случае отказа в регистрации заявленного обозначения выводы Роспатента по рассматриваемой заявке №2020742262 войдут в противоречие с ранее принятыми решениями в отношении одного и того же заявителя, и обозначений одной серии и будут обжалованы в суде;

- принадлежащие ООО «МОНОПОЛИЯ» (с апреля 2009 года), ООО «Алиот» (с декабря 2015 г.) и компании ХАСБРО ИНК. (с апреля 2009 года) товарные знаки сосуществуют бесконфликтно;

- заявитель ограничивает заявленный перечень услуг 42 класса МКТУ деятельностью, связанной с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок, а именно *«инсталляция программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; контроль*

технический автомобильного транспорта; обеспечение программное, связанное с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок, как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета связанных с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; прокат программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; разработка компьютерных платформ связанных с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; разработка программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок»;

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не нарушает права и законные интересы ООО «Алиот» как правообладателя товарного знака

«»

[1] по свидетельству №600323, что неоднократно подтверждалось этим лицом в письмах, направленных заявителю, а правовая охрана иных товарных знаков заявителя не оспаривалась.

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020742262 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ и скорректированного перечня услуг 42 класса МКТУ *«инсталляция программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; контроль технический автомобильного транспорта; обеспечение программное, связанное с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок, как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета связанных с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; прокат программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; разработка компьютерных платформ связанных с*

сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; разработка программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок».

В качестве документов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие материалы:

(1) Сравнительный анализ однородности товаров/услуг (их взаимозаменяемости и взаимодополняемости), адресных групп потребителей, сфер деятельности ООО «Алиот», компании ХАСБРО, Инк. и ООО «МОНОПОЛИЯ»;

(2) Письмо-согласие от ООО «Алиот» с исх. № 2/ТЗ от 26.04.2018;

(3) Письмо от ООО «Алиот» с исх. № 8/К от 27.01.2021;

(4) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МОНОПОЛИЯ» от 14.02.2022;

(5) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Алиот» от 14.02.2022;

(6) Копия решения о регистрации товарного знака №766850;

(7) Ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (заявка №2018755893);

(8) Копия решения о регистрации товарного знака №837153;

(9) Копия решения о регистрации товарного знака №844113;

(10) Копия решения о регистрации товарного знака №843762;

(11) Ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (заявка №2020740792).

По результатам рассмотрения поступившего возражения Роспатентом было принято решение от 31.05.2022 удовлетворить возражение, поступившее 28.01.2022, изменить решение Роспатента от 30.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020742262, а именно в отношении скорректированного заявителем перечня услуг 42 класса МКТУ *«инсталляция программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; контроль технический автомобильного транспорта; обеспечение программное, связанное с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок, как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; оцифровка документов [сканирование]; перенос*

данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета связанных с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; прокат программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; разработка компьютерных платформ связанных с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; разработка программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок».

В отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; исследования маркетинговые; маркетинг; маркетинг целевой; обновление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги по исследованию рынка; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]» в регистрации товарного знака было отказано по причине сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком [1] по свидетельству №600323. Заявитель оспорил решение Роспатента от 31.05.2022 в Суде по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2022 по делу №СИП-763/2022 было признано недействительным решение Роспатента от 31.05.2022. Судом не опровергается вывод Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №600323, однако указывается на наличие самостоятельных оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента и повторного рассмотрения возражения. К таким обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного

знака [1] по свидетельству №600323 в связи с его неиспользованием на основании принятого Судом по интеллектуальным правам решения от 22.11.2022 по делу №СИП-359/2022.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2022 поступившее возражение по заявке №2020742262 было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 07.02.2023.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.08.2020) поступления заявки №2020742262 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 требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями подпункта 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 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.

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 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 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.

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).

Обозначение «**МОНОПОЛИЯ.Почта**» по заявке №2020742262 с приоритетом от 07.08.2020 является словесным, включает в свой состав словесные элементы «МОНОПОЛИЯ» и «Почта», выполненные стандартным шрифтом кириллического алфавита, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации услуг 35, 38, 39, 42 классов МКТУ.

Следует отметить, что словесный элемент «Почта» является неохранным в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров и услуг, поскольку не обладает различительной способностью, что заявителем не оспаривается. Неохраноспособность указанного словесного элемента также не опровергается Судом по интеллектуальным правам.

Заявителем было оспорено решение Роспатента от 31.05.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020742262 в отношении услуг 35 классов МКТУ *«демонстрация товаров; исследования маркетинговые; маркетинг; маркетинг целевой; обновление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги по исследованию рынка; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]»,* основанное на выводе о несоответствии обозначения «**МОНОПОЛИЯ.Почта**» требованиям 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с

наличием товарного знака «» [1] по свидетельству №600323 с

более ранним приоритетом от 23.12.2015, зарегистрированного в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2022 по делу №763/2022 не опровергается ранее сформулированный в оспариваемом решении Роспатента от 31.05.2022 вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения «**МОНОПОЛИЯ.Почта**» и противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №600323.

Вместе с тем, согласно тексту решения Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2022 по делу №СИП-763/2022 в ходе судебного разбирательства было принято во внимание досрочное прекращение правовой охраны указанного противопоставленного товарного знака в связи с его неиспользованием на основании принятого Судом по интеллектуальным правам решения от 22.11.2022 по делу №СИП-359/2022.

По мнению Суда по интеллектуальным правам, наличие указанного обстоятельства является основанием для отмены оспариваемого заявителем решения Роспатента от 31.05.2022.

Таким образом, с учетом прекращения правовой охраны товарного знака [1] по свидетельству №600323 есть основания для снятия этого противопоставления и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.01.2022, изменить решение Роспатента от 30.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020742262.