

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 24.12.2024 возражение ООО «ОКО» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023752000, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения «
» в качестве товарного знака по заявке №2023752000 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 15.06.2023 испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявляемое на регистрацию в качестве комбинированного товарного знака обозначение представляет собой семантически нейтральную в отношении заявленных услуг композицию, состоящую из словесных и графических элементов. Словесный элемент «ОкО» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Ниже расположен словесный элемент «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО», который выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Графический элемент расположен внутри второй буквы «О» и представляет собой стилизованное изображение глаза.

Решение Роспатента от 17.10.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы следующим.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО», как указывает сам заявитель, являются неохранными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Наличие в заявленном обозначении вышеуказанных неохранных элементов (где «ДЕТЕКТИВНОЕ» - связанный, соотносящийся по значению с существительным детектив - тот, кто профессионально занимается расследованием преступлений, сыщик (обычно — сотрудник сыскной полиции или частного сыскного агентства); АГЕНТСТВО - организация, выполняющая поручения каких-либо учреждений или частных лиц, либо выполняющая социальные функции в интересах потенциально заинтересованной в этих функциях группы субъектов, см., например, <https://kartaslov.ru/значение-слова/детектив>; <https://kartaslov.ru/значение-слова/агентство>) способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения части заявленных услуг 45 класса МКТУ, не связанных с деятельностью детективных агентств, например, «агентства брачные; агентства по усыновлению детей; бальзамирование; бюро похоронные; выпуск голубей на особых событиях; исследования генеалогические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по вопросам патентного картирования; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; консультирование в ситуации утраты; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; кремация; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; организация политических собраний; организация религиозных собраний; открывание замков с секретом; планирование и организация

свадебных церемоний; помощь в надевании кимоно; присмотр за детьми; присмотр за домашними животными; проведение религиозных церемоний; проведение ритуальных церемоний; прокат огнетушителей; прокат одежды; прокат сигнализаторов пожара; регистрация доменных имен [услуги юридические]; редактирование личной корреспонденции; служба пожарная; советы астрологов; советы в духовной области; советы в области стиля личного гардероба; составление гороскопов; управление делами по авторскому праву; услуги гадания на картах таро для третьих лиц; услуги карточных гадателей; услуги клубов по организации встреч или знакомств; услуги консьержей; услуги по выгулу собак; услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев; услуги погребальные; услуги социальных сетей онлайн; услуги спасателей на воде; услуги юридические в области иммиграции; аренда примерных столов; прокат ювелирных украшений; услуги нотариальные; услуги витолье; услуги по ведению домашнего хозяйства; услуги имиджмейкеров; услуги по фитодизайну; услуги трамитадоров; услуги тифлокомментаторов; исследования правовые в области охраны окружающей среды; консультации астрологические; мониторинг медицинской сигнализации; покупки персональные для третьих лиц; предоставление немедицинских услуг по уходу на дому для физических лиц; службы знакомств; услуги брачных агентств; услуги гадания на картах» на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком , зарегистрированным под №240804 [1] с приоритетом от 03.08.2001г. (срок действия исключительного права продлен до 03.08.2031г.), на имя Акционерного общества «Научно-исследовательская производственная компания «Электрон», 197758, Санкт-Петербург, вн.тер.г. Поселок Песочный, ул. Садовая, д. 88, стр.1, пом.8Н, в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 45 класса МКТУ;



- с международной регистрацией под №701295[2] с приоритетом от 14.04.04г. (срок действия исключительного права продлен до 31.07.2028г.), правовая охрана которой предоставлена на имя Hokochemie GmbH Pannerhofstrasse 7 CH-6353 Weggis, в отношении услуг 42 класса МКТУ признанных однородными заявленным услугам 45 класса МКТУ.

См. открытые реестры <http://www.fips.ru>.

См. международные регистрации на <https://www.wipo.int/madrid/monitor/en/>.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- с утверждением экспертизы относительно вынесенного основания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса заявитель согласен, однако просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех остальных допустимых формулировок 45 класса МКТУ;

- сравниваемые обозначения производят разное впечатление в целом, друг с другом не ассоциируются. Угроза, что обычный потребитель перепутает обозначения, отсутствует, различие в композиционном построении, графическом и цветовом оформлении сравниваемых обозначений является существенным и может быть положено в основу для вывода о несхождении обозначений в целом;

- при исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). Один факт вхождения отдельных букв в противопоставленное обозначение не является достаточным для признания наличия сходства между товарными знаками. Данная

позиция согласуется с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2020 по делу № СИП-564/2019;

- семантический критерий не подходит для оценки сходства словесных элементов «ОКО», поскольку это слово имеет множество переводов в общедоступных словарно-справочных источниках. Соответственно, каждым конкретным потребителем может толковаться совершенно по-разному, являясь фантазийным и семантически нейтральным, вызывая определенные рассуждения и домысливания в отношении каждого отдельного обозначения. В свою очередь, благодаря графическому элементу, заявленное на регистрацию обозначение имеет конкретное значение, а именно «глаз», «око». В связке со словесным элементом «детективное агентство» обозначение «ОКО» ассоциируется у потребителя с такими терминами как: следить, наблюдать, выслеживать, бдить и т.д.;

- противопоставленные товарные знаки могут трактоваться каждым отдельным потребителем совершенно по-разному, представляя собой фантазийный словесный элемент. Смысловые значения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков не очевидны для потребителей;

- правообладатель противопоставленного товарного знака №240804 – Акционерное общество «Научно-исследовательская производственная компания «Электрон», ведет деятельность на рынке в сфере «производства аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гаммаизлучений», а именно в области производства медицинского оборудования, что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (Приложение №1) и официальным сайтом правообладателя (<https://electronxray.com/>). Товарный знак не используется правообладателем на сайте, а значит, не мог стать известным среднему российскому потребителю и ассоциироваться исключительно с АО «Научно-исследовательская производственная компания «Электрон» в отношении услуг 45 класса МКТУ. Правообладатель другого противопоставленного знака №701295 - Nokoschmie GmbH, ведет деятельность на рынке в сфере «производства лекарственных

препаратов», что подтверждается официальным сайтом правообладателя (<https://hoko.com/>), товарный знак №701295 не используется правообладателем на сайте и не мог стать известным среднему российскому потребителю, и ассоциироваться исключительно с Hokochemie GmbH в отношении услуг 45 класса МКТУ;

- заявленное обозначение «ОКО детективное агентство» обладает высокой различительной способностью, приобрело известность и узнаваемость и ассоциируется для потребителей исключительно с заявителем как до, так и после даты подачи рассматриваемой заявки в качестве средства индивидуализации заявленных услуг. Следовательно, угроза смешения сравниваемых обозначений в сознании потребителей в целом отсутствует ввиду отличия самих обозначений и различий при ведении фактической деятельности правообладателями противопоставленных знаков;

- также заявитель приводит практику Роспатента при регистрации сходных обозначений.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023752000 в отношении всех допустимых услуг 45 класса МКТУ.

Приложения:

1. Выписка из ЕГРЮЛ АО «Научно-исследовательская производственная компания «Электрон»;
2. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ОКО»;
3. Копия доверенности на представителя;
4. Ходатайство на ВКС;
5. Платежное поручение об уплате госпошлины.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.06.2023) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный №38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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.

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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «» представляет собой композицию, состоящую из словесного элемента «ОКО», в котором вторая буква «О» выполнена в виде стилизованного изображения глаза, и словосочетания «Детективное агентство», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, расположенного в нижней части обозначения. Словесный элемент «Детективное агентство» включен в обозначение в качестве неохраняемого элемента.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для всех услуг 45 класса МКТУ, в отношении которых словесный

элемент «Детективное агентство» не является ложным или способным вводить потребителя в заблуждение относительно услуг. При этом в возражении не оспаривается основание для отказа в регистрации товарного знака по пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса для части испрашиваемых услуг, не связанных с деятельностью сыскных агентств, в том числе услуг, указанных в решении Роспатента от 17.10.2024.

Решение Роспатента от 17.10.2024 оспаривается только в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 45 класса МКТУ ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-2], зарегистрированными в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных услугам 45 класса МКТУ.

Товарный знак  [1], в частности, охраняется для услуг 42 класса МКТУ, а именно «брачные агентства; определение подлинности произведений искусства; охрана личная; прокат переносных сооружений; прокат торговых автоматов; сыскные агентства».



Товарный знак  [2] действует в отношении услуг 42 класса МКТУ «Services in the field of pharmacology, veterinary medicine and agriculture; scientific and industrial research; crop production and animal rearing consultancy; quality control; consultancy for registering restricted products; legal services/Услуги в области фармакологии, ветеринарии и сельского хозяйства; научные и промышленные исследования; консультации по растениеводству и животноводству; контроль качества; консультации по регистрации запрещенных продуктов; юридические услуги».

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения на тождество и сходство с товарными знаками [1-2] установлено следующее.

Анализ сходства обозначений осуществляется по результатам их сравнения по звуковому, графическому и смысловому критериям сходства на основании оценки признаков сходства, изложенных в Правилах. При этом следует учитывать, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов сопоставляемых обозначений. На необходимость учета сильных и слабых элементов обозначений обращено внимание в абзаце 5 пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума №10).

В данном случае сильными элементами сравниваемых обозначений являются словесные элементы «ОКО», поскольку именно эти элементы выполняют в сравниваемых знаках функцию товарного знака в силу их доминирования в обозначениях в отличие от присутствующих в обозначениях изобразительных элементов. Кроме того, словесные элементы легче запоминаются и именно на них акцентируют свое основное внимание потребители при восприятии товарных знаков, а также они могут быть воспроизведены на слух при аудиорекламе. Что касается словесного элемента «Детективное агентство» заявленного обозначения, то он относится к слабым элементам знака в силу отсутствия у него различительной способности (указание на вид деятельности и характеристики услуг) на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что в возражении не оспаривается заявителем.

Анализ сходства сильных словесных элементов обозначений показал, что они являются тождественными фонетически и семантически и сходными графически.

Фонетическое тождество обозначений обусловлено одинаковым количеством и составом звуков, а также одинаковым расположением совпадающих звуков в обозначениях.

Семантическое тождество обозначений также является очевидным, поскольку все сравниваемые знаки содержат слово «Око», которое представляет собой устаревшее слово в значении «глаз», см., например, <https://dic.academic.ru>.

Сравниваемые обозначения являются сходными графически, поскольку заявленное обозначение и товарные знаки [1-2] выполнены буквами одного алфавита и имеют сходное написание. Что касается изобразительных элементов заявленного обозначения и противопоставленного знака [2], то указанные графические отличия не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве обозначений в целом ввиду фонетического и смыслового тождества их сильных элементов «ОКО».

Установленное коллегией фонетическое и семантическое тождество, а также графическое сходство сильных элементов сопоставляемых знаков предопределяет вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Услуги 45 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака (агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; возвращение найденных предметов; консультации по вопросам физической охраны; поиск пропавших людей; представление интересов в суде; сбор информации о физических лицах; услуги по подготовке юридических документов; услуги охраны; услуги по определению местоположения украденного; услуги телохранителей; определение местонахождения и отслеживание потерянного имущества; определение местоположения и отслеживание пропавших людей; услуги детективных агентств; услуги ночной охраны; услуги юридического наблюдения; услуги по охране объектов через системы удаленного наблюдения; консультации по вопросам безопасности, в том числе, консультирование и подготовка рекомендаций по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств; охрана штатская; защита жизни и здоровья граждан; охрана объектов и имущества; услуги детективные; детективные расследования), являются однородным услугам 42 класса МКТУ (сыскные агентства, охрана личная, юридические услуги), указанным в перечнях знаков [1-2], поскольку они относятся к одним родовым группам услуг сыскных агентств и связанных с их деятельностью юридических служб, имеют одинаковое назначение (защита законных прав и интересов клиентов), один круг

потребителей (физические и юридические лица), одинаковые условия их реализации, а также могут являться взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

С учетом установленного сходства сравниваемых знаков и высокой степени однородности услуг, для маркировки которых предназначены сопоставляемые знаки, коллегия пришла к выводу о существующей опасности смешения обозначений в гражданском обороте, поскольку существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых услуг одному лицу, их оказывающему.

Довод возражения, касающийся того, что заявленное обозначение обладает высокой различительной способностью, известностью, при восприятии потребителем будет ассоциироваться именно с деятельностью заявителя, в связи с длительным использованием заявленного обозначения для индивидуализации испрашиваемых товаров, не имеет отношения к основаниям для отказа по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с которым заявленному обозначению противопоставляются более ранние исключительные права на сходные до степени смешения товарные знаки.

Довод о неиспользовании противопоставленных знаков не подтвержден вступившими в силу судебными актами.

В отношении ссылок заявителя на практику Роспатента при регистрации товарных знаков коллегия отмечает, что приведенные в возражении примеры касаются иных обозначений и иных фактических обстоятельств, которые не являются предметом рассмотрения возражения заявителя.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке №2023752000 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых услуг 45 класса МКТУ.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.12.2024,
оставить в силе решение Роспатента от 17.10.2024.**