

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 11.02.2025, поданное индивидуальным предпринимателем Савиным М.В., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023722927, при этом установлено следующее.

Обозначение «» по заявке №2023722927, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.03.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 14, 18, 21, 24, 25, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.04.2024 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 и 14 классов МКТУ. В отношении всех заявленных товаров и услуг 18, 21, 24, 25, 35, 43 классов МКТУ Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно решению Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими знаками:

- со словесным элементом «SAVIN» серии (блока) товарных знаков (знаков обслуживания), зарегистрированных на имя ООО «Садовое кольцо Девелопмент», Россия, в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 25, 35, 43 классов МКТУ (свидетельство №941650 (1) с приоритетом от 22.09.2022; свидетельство №971488 (2) с приоритетом от 22.09.2022; свидетельство №729743 (3) с приоритетом от 29.01.2019);

- со словесным элементом «SAVANE» комбинированного товарного знака, зарегистрированного на имя компании «Перри Эллис Интернешнл Юроп Лимитед, компания Ирландии», Ирландия, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ (свидетельство №156189 (4), с приоритетом от 19.09.1995);

- со словесным знаком (знаком обслуживания) «SAVINI», правовая охрана которому предоставлена на имя компании «RISTORANTE SAVINI S.R.L.», Италия, в отношении товаров и услуг 18, 21, 24, 43 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 18, 21, 24, 35, 43 классов МКТУ (международная регистрация №963411 (5), с приоритетом от 17.07.2008).

В поступившем возражении, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявитель оспаривает решение Роспатента только в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ;

- правообладатели противопоставленных знаков (1-4) предоставили на имя заявителя безотзывные письма-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ;

- заявитель ограничивает заявленные услуги 35 класса МКТУ путем исключения позиций «услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку», «управление гостиничным бизнесом», «услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями». Указанное снимает противопоставление (5) в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, признанных экспертизой однородными противопоставленным услугам 43 класса МКТУ знака (5).

Согласно возражению, заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023722927 в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 14, 25 классов МКТУ, а также услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; администрирование программ лояльности потребителей; анализ себестоимости; аренда кассовых аппаратов; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация и проведение коммерческих мероприятий; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация

торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск клиентов для третьих лиц; поиск спонсора; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; проведение аукционов; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы

корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги агентства по коммерческой информации; услуги агентства по трудоустройству; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги коммерческого посредничества; услуги конкурентной разведки; услуги консультационные для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по вырезке новостей; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги рекламного агентства; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и

обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телемаркетинга; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса; оптовая и розничная продажа товаров, в том числе через Интернет».

В подтверждение изложенных доводов заявителем на заседании коллегии, состоявшемся 25.03.2025, представлены следующие материалы:

1. Оригинал письма-согласия от компании «Перри Эллис Интернешнл Юроп Лимитед»;
2. Оригинал письма-согласия от ООО «Садовое кольцо Девелопмент».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.03.2023) поступления заявки №2023722927 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 пункте 42 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).

Заявленному обозначению «» было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 18, 21, 24, 25, 35, 43 классов МКТУ в связи с его несоответствием положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены

знаки «» (1), «» (2), «» (3), «» (4), «SAVINI» (5), правовая охрана которым предоставлена на имя иных лиц. Знаки (1-2) зарегистрированы в отношении, в том числе товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, знак (3) действует, в том числе для товаров и услуг 25, 43 классов МКТУ. Знак (4) зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ. Правовая охрана знаку (5) предоставлена в отношении, в том числе товаров и услуг 18, 21, 24, 35, 43 классов МКТУ.

Заявитель оспаривает решение Роспатента только в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письменных согласий [1-2] от правообладателей противопоставленных знаков (1-4). В упомянутых письмах-согласиях правообладатели знаков (1-4) выражают свое согласие относительно предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении всех товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «**SAVIN**» и противопоставленные

знаки «» (1), «» (2), «» (3), «» (4)

не тождественны, при этом противопоставленные знаки (1-4) не являются коллективными или общеизвестными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие писем-согласий [1-2] от правообладателей противопоставленных знаков (1-4), возможность предоставления которых

предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления (1-4).

В отношении анализа заявленного обозначения на тождество и сходство со знаком (5) установлено следующее.

Заявленное обозначение «», несмотря на оригинальное исполнение, способно прочитываться как «SAVINE». Данное обозначение обладает высокой степенью фонетического сходства с противопоставленным ему знаком «SAVINI» (5). Сравнимые словесные элементы «SAVINE» и «SAVINI» характеризуются тождеством пяти букв, расположенных в одинаковой последовательности.

Семантическое значение слов «SAVINE» (от англ. можжевельник казачий¹) и «SAVINI» (от латв. «пристрелочные снаряды»²) вряд ли знакомо среднему российскому потребителю, наиболее вероятно их восприятие в качестве фантазийных, что снижает значение данного фактора восприятия сравниваемых обозначений.

Следует отметить, что сравниваемые обозначения обладают как графическими отличиями (например, стилизованное исполнение словесного элемента заявленного обозначения), так и признаками визуального сходства (исполнение заглавными буквами латинского алфавита, начертание графемы «S» совпадает).

Обобщая вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о сходстве заявленного обозначения и знака (5) на основе их фонетического сходства, при сниженном значении семантического фактора восприятия, а также несмотря на отдельные графические отличия.

По мнению коллегии, скорректированный заявителем перечень услуг 35 класса МКТУ не является однородным по отношению к услугам 43 класса МКТУ «services for providing food and drink; temporary accommodation» (услуги по предоставлению еды и напитков, временное размещение) знака (5). Так, заявленные услуги 35 класса МКТУ относятся к продвижению товаров и услуг (включая их рекламу и продажу), услугам посредническим, услугам в области бухгалтерского учета, услугам кадровым, услугам

¹ <https://translate.academic.ru/savine/xx/ru/>

² <https://translate.academic.ru/savini/xx/ru/>

конторским и секретарским, услугам по исследованию рынка и общественного мнения, услугам в сфере бизнеса, услугам информационно-справочным, услугам по прокату торгового и офисного оборудования. В свою очередь противопоставленные услуги касаются совершенно иных областей деятельности – услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, услуги по обеспечению временного пребывания. Сравниваемые виды услуг характеризуются различным назначением, условиями оказания, а также различным источником происхождения, кругом потребителей.

В отношении анализа однородности услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак (5), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знака (5) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг. 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 (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также отсутствие однородности сравниваемых услуг 35 и 43 классов МКТУ, что исключает вероятность смешения данных услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте. Следовательно, заявленное обозначение соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Обобщая вышеизложенное, коллегия пришла к следующим выводам. Правообладатели знаков (1-4) предоставили на имя заявителя безотзывные письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ. С учетом ограничения заявителем заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ, отсутствуют основания для вывода об их однородности с услугами 43 класса МКТУ знака (5) и, как следствие, для признания заявленного обозначения сходным до степени смешения со знаком (5). Таким образом, препятствий для регистрации заявленного обозначения в

качестве товарного знака в отношении испрашиваемых в возражении товаров и услуг не имеется.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 11.02.2025, изменить решение Роспатента от 18.04.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2023722927.