

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 24.04.2025, поданное ООО «Жемчужинка», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024701864 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение « Жемчужинка» по заявке №2024701864, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.01.2024, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 40 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 20.12.2024 о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных», а также всех заявленных услуг 40 и 44 классов МКТУ. В отношении услуг 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; обзоры печати; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов;

распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями через розничные и оптовые магазины, почтовые каталоги продаж, электронные средства, в том числе телемагазины или Интернет-сайты; проведение промоакций; услуги консультационные по вопросам франчайзинга; услуги по управлению бизнесом в рамках франчайзинга» Роспатентом было 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 пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно решению Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесным элементом «ЖЕМУЖИНА», зарегистрированных на имя Якушева И.Д., 125222, Москва, ул. Генерала Белобородова, д.21, кв.61 (свидетельства №216457 (1), №216455 (2) с приоритетом 02.03.2001, №216456 (3) с приоритетом 05.03.2001), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ» являются неохраняемыми (как верно указал заявитель в материалах заявки) на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

- заявленное обозначение несходно со знаками (1-3). Сильным элементом товарных знаков по свидетельствам №216455, №216456, №216457 является словесное обозначение «ЖЕМЧУЖИНА», в то время как у заявителя к регистрации представлен комбинированный знак, состоящий из изображения и слова, где сильным элементом является изображение, так как именно оно указывает на род и вид товаров и услуг. С учетом изложенного, несмотря на фонетическую и семантическую близость словесных элементов «ЖЕМЧУЖИНА» / «ЖЕМЧУЖИНКА», отсутствует смешение сравниваемых товарных знаков;

- услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-3) не являются однородными. Заявленные услуги имеют отношение к сфере стоматологии, а противопоставленные услуги относятся к области спорта.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 40, 44 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы (копии):

1. заявка на государственную регистрацию товарного знака от 13.01.2024;
2. уведомление о приеме и регистрации заявки от 13.01.2024;
3. решение Роспатента о принятии заявки к рассмотрению от 31.01.2024;
4. уведомление о соответствии перечня товаров и услуг требованиям законодательства от 15.02.2024;
5. уведомление о результатах проверки от 02.09.2024;
6. решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака от 20.12.2024.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.01.2024) поступления заявки №2024701864 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 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 указывающих на их вид, качество, количество, свойство, 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 пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 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).



Заявленное обозначение « ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ» является комбинированным и состоит из помещенных на двух строках словесных элементов «Жемчужинка» и «ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В верхней части знака помещен изобразительный элемент в виде изогнутых линий и фигур различных форм. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35, 40, 44 классов МКТУ.

Как правомерно отмечалось в решении Роспатента, словосочетание «ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ» указывает на сферу деятельности заявителя,

подпадает под действие положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем данные словесные элементы могут быть включены в состав заявленного обозначения только в качестве неохраняемых элементов. Указанное заявителем не оспаривается.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках чего ему были противопоставлены товарные знаки (1-3), зарегистрированные на имя одного лица.

Противопоставленный знак «**ЖЕМЧУЖИНА**» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в темно-синем цветовом сочетании в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «**ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ЖЕМЧУЖИНА**» (2) является словесным и состоит из помещенных на трех строках словесных элементов «ФУТБОЛЬНЫЙ», «КЛУБ», «ЖЕМЧУЖИНА», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в темно-синем цветовом сочетании в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ».

Противопоставленный знак « **ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ЖЕМЧУЖИНА**» (3) является комбинированным и состоит из помещенных на трех строках словесных элементов «ФУТБОЛЬНЫЙ», «КЛУБ», «ЖЕМЧУЖИНА», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В левой части знака помещен изобразительный элемент в виде желтых окружностей и синей центральной части с волнами. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, темно-синем, желтом цветовом сочетании в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ».

В отношении анализа сходства заявленного обозначения и знаков (1-3) коллегией было установлено следующее.

Как заявленное обозначение, так и противопоставленные ему знаки состоят из нескольких компонентов, вместе с тем превалирующее значение с точки зрения индивидуализации имеют именно словесные элементы «ЖЕМЧУЖИНКА»,

«ЖЕМЧУЖИНА», входящие в их состав. Указанное обусловлено тем, что именно по данным элементам потребитель запоминает и воспроизводит в речи сравниваемые обозначения, в то время как изобразительные элементы заявленного обозначения и знака (3) являются лишь дополнением к словесным элементам, не запоминаются в первую очередь. Что касается словосочетаний «ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ» и «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ» заявленного обозначения и знаков (2-3), то они являются слабыми неохранными элементами сравниваемых обозначений.

Упомянутые словесные элементы «ЖЕМЧУЖИНКА», «ЖЕМЧУЖИНА» сопоставляемых обозначений обладают высокой степенью фонетического сходства за счет совпадения звучания большинства букв и звуков, отличающимся является лишь один звук. Кроме того, упомянутые словесные элементы обладают близким семантическим значением, отсылающим к слову «жемчужина» (отдельное зерно жемчуга; сокровище, лучшая драгоценность¹).

Коллегия учла упомянутые в возражениях графические отличия между заявленным обозначением и знаками (1-3), заключающиеся в наличии в обозначении по заявке №2024701864 и знаке (3) оригинальных изобразительных элементов, в различном композиционном исполнении сравниваемых обозначений и т.д. Однако, нельзя не отметить и обстоятельства, сближающие данные обозначения визуально. В частности, их основные индивидуализирующие элементы исполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита, как заявленное обозначение, так и знаки (1-3) исполнены преимущественно в синем цвете.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства заявленного обозначения и знаков (1-3), установленной на основе их фонетического и семантического критериев, а также несмотря на их отдельные графические отличия.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; обзоры печати; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных

¹ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/799710>

материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями через розничные и оптовые магазины, почтовые каталоги продаж, электронные средства, в том числе телемагазины или Интернет-сайты; проведение промоакций» в высокой степени однородны с услугами 35 класса МКТУ «выпуск рекламных материалов; демонстрация товаров; агентства по импорту-экспорту; реклама; сбыт товара через посредников; рекламная хроника [составление рекламных полос в печатных изданиях]» знаков (1-3). Сравниваемые виды услуг относятся к одной родовой группе (продвижение товаров, включая их продажу и рекламу), имеют одинаковое назначение (направлены на сбыт товаров, расширение рыночного поля их сбыта), а также могут исходить от одного лица, оказываться совместно в отношении одной адресной группы потребителей, могут быть взаимодополняемыми.

Однородными являются и заявленные услуги 35 класса МКТУ «услуги консультационные по вопросам франчайзинга; услуги по управлению бизнесом в рамках франчайзинга», а также услуги 35 класса МКТУ «консультативные службы по организации и управлению делами» знаков (1-3). Данные услуги однородны, поскольку они относятся к одной области деятельности - управление, организация и поддержка бизнеса. Однородность определяется общим назначением услуг, их направленностью на помощь в ведении и улучшении коммерческой деятельности, а также схожим кругом потребителей - владельцев и управляющих бизнесом. Консультационные услуги по франчайзингу, услуги по управлению бизнесом в рамках франчайзинга непосредственно связаны с управлением франчайзинговым бизнесом, а консультативные службы по организации и управлению делами обеспечивают поддержку и оптимизацию бизнес-процессов. Все эти услуги представляют собой взаимодополняемый комплекс услуг по управлению бизнесом и администрированию.

В отношении анализа однородности услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1-3), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (1-3) 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 высокая степень однородности сравниваемых услуг, что может привести к высокой вероятности смешения данных услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода заявителя о различной направленности услуг заявителя и правообладателя знаков (1-3), то соответствующее утверждение заявителя не находит подтверждения в перечнях сравниваемых обозначений.

С учетом изложенного, оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.04.2025, оставить в силе решение Роспатента от 20.12.2024.