

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.04.2018 возражение, поданное ООО «Возрождение», г. Барнаул (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017705129, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2017705129, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.02.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.02.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 (1) и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками и обозначениями иных лиц с более ранним приоритетом, зарегистрированными в отношении однородных товаров:

- с товарным знаком «ВОЗРОЖДЕНИЕ» [1] (свидетельство №273382 с приоритетом от 10.11.2002), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛС», 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, Черкесское ш., 5;



- с товарным знаком «^РВозрождение» [2] (свидетельство №526905 с приоритетом от 24.12.2012), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Товарищество с обмеженою відповідальністю «Харківська ювелірна фабрика», ул. Сумска, д. 49, г. Харьков, 61022, Украина;



- с обозначением «» [3] (заявка №2016746605 с приоритетом от 08.12.2016), заявленным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ООО «Возрождение», 191002, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, 13, лит. Б.

Кроме того, в заключении экспертизы указывается, что словесный элемент «Нефтяная компания» является неохраняемым для части услуг 35 класса МКТУ, т.к. представляет собой видовое наименование предприятия.

Для части услуг 35 класса МКТУ (например, продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; управление гостиничным бизнесом; услуги оптовой и розничной продажи зерна и зернопродуктов; услуги по переезду предприятий и т.п. услуги) заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида услуг.

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

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставлениями [1] - [3], поскольку сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление за счет отличий в их композиционной составляющей с учетом разных изобразительных элементов, а также в силу наличия в составе заявленного обозначения словесного элемента «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ», обеспечивающего ему иную фонетику и семантику;

- услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту нефтепродуктов; менеджмент в области бизнеса нефтепродуктов; продажа нефтепродуктов аукционная: снабженческие услуги по нефтепродуктам для третьих лиц (закупка нефтепродуктов предприятиям); согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц по нефтепродуктам: услуги оптовой и розничной продажи нефтепродуктов», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, отсутствуют в перечнях услуг 35 класса МКТУ противопоставлений [1] - [3];

- в случае решения об отказе в регистрации обозначения по заявке №2016746605 [3] это противопоставление должно быть снято;

- противопоставления [1] и [2] зарегистрированы в отношении аналогичных услуг 35 класса МКТУ и сосуществуют друг с другом, следовательно, заявленному обозначению также может быть предоставлена правовая охрана.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017705129 в качестве товарного знака в отношении приведенного в возражении сокращенного перечня услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту нефтепродуктов; менеджмент в области бизнеса нефтепродуктов; продажа нефтепродуктов аукционная: снабженческие услуги по нефтепродуктам для третьих лиц (закупка нефтепродуктов предприятиям); согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц по нефтепродуктам: услуги оптовой и розничной продажи нефтепродуктов».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (14.02.2017) приоритета заявленного обозначения по заявке №2017705129 правовая база для оценки его охраноспособности 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.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или

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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 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 комбинированного обозначения как элементы.

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

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

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил 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.

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 «  » по заявке №2017705129 с приоритетом от 14.02.2017 является комбинированным, выполнено в белом, синем, темно-синем, голубом цветовом сочетании, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованного изображения девушки с крыльями, держащей в поднятых над головой руках каплю. На фоне изобразительного элемента расположен словесный элемент «ВОРОЖДЕНИЕ», выполненный заглавными и строчными буквами русского алфавита шрифтом, близким к стандартному. Над изобразительным

элементом по дуге расположен словесный элемент «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ», выполненный строчными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Регистрация заявленного обозначения с учетом доводов возражения испрашивается для сокращенного перечня услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту нефтепродуктов; менеджмент в области бизнеса нефтепродуктов; продажа нефтепродуктов аукционная: снабженческие услуги по нефтепродуктам для третьих лиц (закупка нефтепродуктов предприятиям); согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц по нефтепродуктам: услуги оптовой и розничной продажи нефтепродуктов».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» представляет собой видовое наименование предприятия и указывает на область его деятельности, следовательно, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Как справедливо было указано в заключении экспертизы, заявленное обозначение, включающее в свой состав описательный словесный элемент «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ», в отношении части услуг 35 класса МКТУ, изначально содержащихся в перечне заявки №2017705129 на дату ее подачи (например, продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; управление гостиничным бизнесом; услуги оптовой и розничной продажи зерна и зернопродуктов; услуги по переезду предприятий и т.п. услуги), не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг. При этом следует констатировать, что в настоящее время в связи с вышеуказанным ограничением перечня услуг 35 класса МКТУ по заявке №2017705129 основания для его отнесения к обозначениям, не соответствующим требованию пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основан на наличии сходных до степени смешения товарных



знаков «ВОЗРОЖДЕНИЕ» [1] по свидетельству №273382, «Возрождение» [2] по



свидетельству №526905 и обозначением « » [3] по заявке №2016746605, принадлежащим иным лицам.

Противопоставленный товарный знак «ВОЗРОЖДЕНИЕ» [1] по свидетельству №273382 с приоритетом от 10.11.2002 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «Возрождение» [2] по свидетельству №526905 с приоритетом от 24.12.2012 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ВОЗРОЖДЕНИЕ», выполненный заглавными и строчными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, а также расположенное над ним изображение круга с рунами, выполненными в виде древне-славянского орнамента. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленное обозначение « » [3] по заявке №2016746605 с приоритетом от 08.12.2016 является комбинированным, включает круг, на фоне которого расположены изображение девушки с крыльями, держащей в поднятых над головой руках цветов, а также словесный элемент «ВОЗРОЖДЕНИЕ», выполненный заглавными и строчными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Противопоставленное обозначение было подано

на регистрацию в качестве товарного знака, в частности, для услуг 35 класса МКТУ.



Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений «  » /

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» / «  » / «  » на предмет их сходства показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Заявленное комбинированное обозначение включает в свой состав слабый элемент «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ», который не выполняет индивидуализирующей функции в знаке в силу своей описательности и

периферийного положения, а также сильные индивидуализирующие элементы, к которым относятся изображение девушки с крыльями и слово «ВОЗРОЖДЕНИЕ». При этом на формирование образа заявленного обозначения равным образом оказывают влияние указанные сильные элементы, которые в силу композиционного исполнения заявленного обозначения воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким элементом заявленного обозначения в данном случае является слово «ВОЗРОЖДЕНИЕ», имеющее определенное смысловое значение (появление вновь, возобновление, подъём после периода упадка, разрушения, см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, <http://dic.academic.ru>).

Указанное словесное обозначение также является сильным индивидуализирующим элементом противопоставлений [2], [3] и единственным элементом противопоставления [1], обуславливая вывод о правомерности сопоставления знаков по их словесному элементу. При этом фонетическое и семантическое тождество сравниваемых словесных элементов «ВОЗРОЖДЕНИЕ» очевидно.

Следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков имеет второстепенное значение, поскольку именно фонетическое и семантическое сходство словесных элементов сравниваемых знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом.

Что касается однородности услуг 35 класса МКТУ сравниваемых обозначений, то необходимо отметить следующее.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту нефтепродуктов; менеджмент в области бизнеса нефтепродуктов; продажа нефтепродуктов аукционная; снабженческие услуги по нефтепродуктам для третьих лиц (закупка нефтепродуктов предприятиям); согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц по нефтепродуктам; услуги оптовой и розничной продажи нефтепродуктов», относящихся к услугам, связанным с продвижением продукции, в том числе с ее реализацией.

Что касается противопоставленного обозначения [3] по заявке №2016746605, то в отношении него было принято решение Роспатента от 18.04.2018 о регистрации товарного знака, в частности, для услуг 35 класса МКТУ «запись сообщений; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц», относящиеся к офисной службе и консультационным услугам. Поскольку эти услуги не являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, противопоставление [3] может быть снято.

В свою очередь противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; изучение общественного мнения; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; оформление витрин; оценка коммерческой

деятельности; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; секретарское обслуживание; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; фотокопирование», а правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2] предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение рынка; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш (реклама наружная); распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]».

Перечень услуг 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1], [2] включают такие позиции как «агентства по импорту-экспорту, продажа

аукционная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», которые являются родовыми по отношению к заявленным услугам 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту нефтепродуктов; продажа нефтепродуктов аукционная; снабженческие услуги по нефтепродуктам для третьих лиц (закупка нефтепродуктов предприятиям)». При этом отсутствие в перечне противопоставленных товарных знаков конкретизации сферы применения услуг подразумевает более широкий объем их охраны, в том числе возможно и в отношении нефтепродуктов.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц по нефтепродуктам; услуги оптовой и розничной продажи нефтепродуктов» оказываются в сфере продвижения товаров (в частности, связаны с их реализацией), к которой относятся также приведенные в перечне противопоставленных товарных знаков [1], [2] услуги «продвижение товаров для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту, продажа аукционная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

В отношении такой позиции 35 класса МКТУ заявленного обозначения как «менеджмент в области бизнеса нефтепродуктов» следует указать, что под ней подразумевается управленческие услуги в области бизнеса, к которым также относятся и услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], связанные с консультациями по вопросам организации и управления бизнесом.

Отнесение сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ к одному роду, их одинаковое назначение обуславливает вывод об их однородности.

Таким образом, наличие высокой степени сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1], [2], а также однородность услуг 35 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, приводит к выводу о его сходстве с этими противопоставленными товарными знаками до степени их смешения.

Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 35 класса

МКТУ, в силу чего основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации товарного знака по заявке №2017705129 отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.04.2018, оставить в силе решение Роспатента от 22.02.2018.