

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 07.11.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Ибатуллинским Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2016727909, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2016727909, поданной 01.08.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 40, 41 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «НАСТРОЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 30.06.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016727909 в отношении части заявленных услуг 35, 36, 37, 40, 41, 42 классов МКТУ, перечисленных в заключении экспертизы. Для остальных услуг (35 класс МКТУ: *реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба;*

агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; исследования в области маркетинга; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; продвижение указанных выше товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление рекламных рубрик в газете; тестирование психологическое при найме на работу; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей указанными выше товарами]; фотокопирование; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), организация торговых ярмарок в коммерческих целях»; 36 класс МКТУ: «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью»; 37 класс МКТУ: «строительство; ремонт; установка оборудования»; 40 класс МКТУ: «обработка материалов»; 41 класс МКТУ: «воспитание; обеспечение учебного

процесса; развлечения»; 42 класс МКТУ: «*услуги по промышленному анализу и научным исследованиям*») в регистрации товарного знака на имя заявителя было отказано, поскольку на имя заявителя зарегистрирован тождественный товарный знак по свидетельству № 338017 (приоритет от 03.11.2005) в отношении тождественных услуг 35, 36, 37, 40, 41 и 42 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, отмечено, что не может быть два или три исключительных права, одинаковых по содержанию на один и тот же объект. В этом случае право перестает быть исключительным. Согласно статье 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

В поступившем 07.11.2017 возражении, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- вывод экспертизы является неправомерным, сделан без достаточного анализа, например, заявителем испрашивалась правовая охрана заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ «*продвижение товаров (для третьих лиц)*» и «*организация торговых ярмарок в коммерческих целях*», тогда как противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ «*продвижение указанных выше товаров [для третьих лиц]*» и «*организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях*»;

- существует необходимость более полного анализа идентичности заявленных услуг;

- в просительной части ответа на уведомление экспертизы заявитель просил принять решение о регистрации в отношении сокращенного перечня услуг, тогда как экспертиза неправомерно проигнорировала просьбу заявителя;

- вывод о тождественности заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака также является неправомерным: заявленное обозначение выполнено иным шрифтом;

- практика Роспатента показывает возможность регистрации тождественных товарных знаков, например, товарные знаки по свидетельствам №№ 550628 и 515954; №№ 578703 и 280987; №№ 589482 и 299377, №№ 589281 и 286056, №№ 595592 и 161046, №№ 561278 и 532677;

- Суд по интеллектуальным правам, рассматривая дело № СИП-26/2016, признал товарные знаки «PIONEER» и «PIONEER» по свидетельствам №№ 497466 и 520947 сходными до степени смешения, а не тождественными;

- практика показывает возможность регистрации товарных знаков, незначительно отличающихся между собой: товарные знаки по свидетельствам №№ 597054 и 448179; №№ 335189 и 536160; №№ 581010 и 583945, 572087, 572088; №№ 423265 и 423263; №№ 293314 и 292737; №№ 347678 и 347679, 347677, 347680, 347676; №№ 440087 и 476714; №№ 261376 и 261377; №№ 372813 и 372817, 372803, 372808, 372825, 372815, 372814, 372809, 372807, 372818, 372819, 372804, 372805, 372823, 372802, 372812, 372824, 372801, 372820, 372821, 372810, 372811, 372827, 372826, 372822, 372806, 372816.

На основании изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016727909 в отношении всего первоначально заявленного перечня услуг либо в отношении услуг, указанных в просительной части ответа на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

В материалах заявки № 2016727909 имеется ответ заявителя на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, поступивший 12.05.2017, в котором заявитель испрашивает регистрацию заявленного обозначения в полном объеме либо в отношении следующего сокращенного перечня услуг (1):

35 – реклама, за исключением рекламы путем расклейки листовок; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламных материалов; организация выставок в коммерческих целях; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа

продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, продвижение товаров (для третьих лиц); продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям;

36 – страхование, а именно: страхование имущества, страхование ответственности, страхование жизни и здоровья; финансовая деятельность, а именно: банковские операции, операции с ценными бумагами; кредитно-денежные операции, а именно: выдача займов; операции с недвижимостью, а именно: операции по купле-продаже недвижимости, посреднические операции с недвижимостью; сдача недвижимого имущества в аренду;

37 – строительство зданий, сооружений; ремонт зданий, сооружений; асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горно-рудных полезных ископаемых; заправка картриджей [тонеров]; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье автомобилей; мытье окон; мытье транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обивка мебели; обновление одежды; восстановление одежды; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных

средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств [ремонт]; починка одежды; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; работы газо-слесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы краснодеревщика [ремонт]; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; стирка; стирка белья; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство дамб; строительство молотов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц; уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое

обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями;

40 – обработка материалов, за исключением радиоактивных материалов; аппретирование бумаги; аппретирование текстильных изделий; вулканизация [обработка материалов]; выделка шкур; выжимание сока из плодов; вышивание; гальванопокрытие; гравирование; дезактивация вредных материалов; дезодорация воздуха; дубление; закалка металлов; замораживание пищевых продуктов; золочение; золочение гальваническое; информация по вопросам обработки материалов; кадмирование; каландрирование тканей, консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов; крашение кожи, крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей, ламинирование; литография; литье металлов; лощение мехов; лужение; меднение; набивка чучел, намагничивание; никелирование; обработка абразивная; обработка бумаги; обработка воды; обработка древесины; обработка киноплёнки; обработка кожи; обработка краев тканей; обработка металлов; обработка мехов; обработка мехов средствами против моли; обработка отходов [переработка]; обработка текстильных изделий средствами против моли; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств; обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей для придания огнестойкости; обработка тканей, текстильных изделий; обработка чистовая; декаприрование; обработка шерсти; обрамление художественных работ; окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; освежение воздуха; отбеливание тканей; очистка воздуха; пайка; переделка одежды; переработка мусора и отходов; переработка нефти; печатание рисунков; печатание фотографий; печать офсетная; плакирование металлов; полиграфия; полирование с помощью абразивов; помол муки; пошив одежды; прокат бойлеров; прокат вязальных машин; прокат генераторов; прокат климатического оборудования;

прокат кондиционеров; прокат отопительных приборов дополнительных; проявление фотопленок; работы гончарные; работы кузнечные; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; работы переплетные; работы стеклодувные; работы шорно-седельные; размалывание; раскрой тканей; распиловка [лесопилки]; рафинирование; рубка и разделка леса; сатинирование мехов; серебрение; сжигание мусора и отходов; скрайбирование лазерное; снование [ткачество]; сортировка отходов и вторично переработанных материалов [переработка]; составление фотокомпозиции; стегание материала; строгание [лесопилки]; сукноваление; убой скота; уничтожение мусора и отходов; усадка тканей; услуги зубных техников; услуги криоконсервации; услуги по изготовлению ключей; услуги по окрашиванию; услуги по пескоструйной обработке; услуги по энергопроизводству; услуги портных; фасонирование мехов по заказу; фотогравировка; фрезерование; хромирование; цветоделение; цинкование; гальванизация; шелкография; шлифование оптического стекла;

41 – воспитание, за исключением духовного воспитания; обеспечение учебного процесса, за исключением обучения вождению; развлечения, за исключением ночных клубов; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; написание музыки; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация

балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр, прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения, прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем, публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; редактирование текстов, за исключением рекламных; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров

[фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи, услуги устных переводчиков; услуги школ [образование]; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; цирки; школы-интернаты; шоу-программы;

42 – научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям, за исключением услуг в области атомной энергетики; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; анализ воды; анализ компьютерных систем, анализ почерка [графология]; анализ химический; архитектура; аудит в области энергетики; восстановление компьютерных данных; дизайн промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; изучение технических проектов; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; информация метеорологическая; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технические; испытания клинические; калибровка [измерения]; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; консультации по вопросам программного обеспечения; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технической автомобильного транспорта; консультации в области дизайна веб-сайтов; межевание; моделирование

одежды; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обслуживание программного обеспечения; определение подлинности произведений искусств; оформление интерьера; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [нефизическое преобразование]; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; сервер хостинг; тиражирование компьютерных программ; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги научных лабораторий; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; физика [исследования]; экспертиза инженерно-техническая.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.08.2016) поступления заявки № 2016727909 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).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Заявленное обозначение «**НАСТРОЙ**» по заявке № 2016727909, поданной 01.08.2016, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ оспариваемого решения Роспатента от 30.06.2017 показал, что препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг является наличие у заявителя по рассматриваемой заявке № 2016727909 исключительного права на товарный знак по свидетельству № 338017 с приоритетом от 03.11.2005, срок действия регистрации продлен до 03.11.2025.

Вышеуказанный товарный знак «**НАСТРОЙ**» по свидетельству № 338017 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении широкого перечня товаров и услуг 08 – 16, 18, 20 – 33, 35 – 37, 39 – 45 классов МКТУ, перечисленных в свидетельстве.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству № 338017 совпадают во всех элементах: словесные элементы фонетически и семантически тождественны (представляют собой одно и то же слово), выполнены заглавными буквами русского алфавита, типовыми шрифтами.

С точки зрения отличительной функции товарных знаков, тождество обозначений основано на суждении о них как об одном и том же обозначении.

В связи с этим совпадение словесных обозначений, выполненных в каждом из случаев стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, свидетельствует об их тождестве.

Заявитель указывает на графические отличия сравниваемых обозначений, однако они зрительно неактивны, не позволяют различить данные обозначения потребителям, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы об их тождестве.

Что касается перечня услуг, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, то коллегией установлено следующее.

Заявленный перечень услуг, действительно, содержит понятия и термины, идентичные понятиям и терминам, содержащимся в перечне свидетельства № 338017.

Так, сопоставление заявленного перечня услуг с услугами, содержащимися в перечне регистрации № 338017, показало, что идентичными являются следующие услуги:

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; исследования в области маркетинга; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; продвижение указанных выше товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы

машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление рекламных рубрик в газете; тестирование психологическое при найме на работу; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей указанными выше товарами]; фотокопирование;

36 – страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью;

37 – строительство; ремонт; установка оборудования;

40 – обработка материалов;

41 – воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; видеосъемка; дискотеки; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы-кафе ночные; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; предоставление оборудования для караоке; предоставление услуг кинозалов; производство видеофильмов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров;

услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; фотографирование; фоторепортажи; цирки; шоу-программы;

42 – услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров.

Кроме того, сравниваемые перечни включают наименования услуг, которые могут быть интерпретированы как идентичные, поскольку представляют собой понятия с одинаковым смыслом. В частности, идентичными признаются услуги «организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов» и услуги «организация и проведение семинаров, симпозиумов». Аналогично услуга «организация торговых ярмарок в коммерческих целях» включена полностью в наименование услуги «организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях», поэтому признается дублирующей.

При рассмотрении идентичности содержащихся в перечнях понятий коллегией учитывалось следующее.

Сравнение товаров и услуг основывается на анализе формулировок, использованных в сравниваемых перечнях товаров или услуг.

Выражение *«а именно»* является ограничительным и сводит объем охраны только к перечисленным товарам или услугам.

Выражение *«в частности»* (или *«в том числе»*) показывает, что конкретный товар или услуга – это только пример объектов, включенных в обобщенное понятие товара или услуги, и что охрана не ограничивается ими.

Выражение *«за исключением»* (или *«кроме»*) означает, что конкретный товар или услуга исключается из объема правовой охраны, определяемого обобщенным (родовым) понятием товара или услуги.

Союз *«или»* является разделительным и означает выбор из двух взаимоисключающих либо заменяющих друг друга понятий.

Союз *«и»* является соединительным и означает, что в объем правовой охраны включается как первое, так и последующее понятие.

Таким образом, к услугам, признанным идентичными или дублирующими услугам противопоставленного перечня, коллегия отнесла также следующие услуги заявленного перечня:

35 – агентства рекламные; организация торговых ярмарок в коммерческих целях;

41 – клубы здоровья [оздоровительные и фитнес- тренировки]; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; организация досуга; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; прокат звукозаписей; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных.

С учетом изложенного, правомерным является вывод экспертизы о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ: *«реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; исследования в области маркетинга; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; продвижение указанных выше товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах*

данных; составление рекламных рубрик в газете; тестирование психологическое при найме на работу; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей указанными выше товарами]; фотокопирование; организация торговых ярмарок в коммерческих целях», услуг 36 класса МКТУ: «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью», услуг 37 класса МКТУ: «строительство; ремонт; установка оборудования», услуг 40 класса МКТУ: «обработка материалов», услуг 41 класса МКТУ: «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения» и услуг 42 класса МКТУ: «услуги по промышленному анализу и научным исследованиям».

Резюмируя изложенное, имеющееся у заявителя исключительное право на товарный знак по свидетельству № 338017 препятствует государственной регистрации на его же имя тождественного товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2016727909 в отношении идентичных услуг 35, 36, 37, 40, 41 и 42 классов МКТУ.

Повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объект в отношении тех же услуг противоречит самой природе исключительного права.

Товарный знак относится к нематериальным объектам, которые могут использоваться неограниченным кругом лиц. Препятствием для такого использования может быть только право ограничения, установленное Кодексом. В частности статьей 1477 Кодекса установлено исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по своему характеру. Не может быть два или несколько исключительных права, одинаковых по содержанию, на один и тот же объект.

В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Относительно приведенных в возражении примеров регистрации товарных знаков следует отметить, что каждый знак индивидуален, и возможность его

регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

При этом следует отметить, что некоторые товарные знаки не тождественны, также не идентичны товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам.

Кроме того, коллегия обращает внимание, что имеется сложившаяся практика по рассмотрению вопроса о возможности регистрации тождественных знаков на имя одного лица (например, решение Роспатента от 31.10.2016, касающееся обозначения «СТРАНА СКАЗОК» по заявке № 2014737918, решение Роспатента от 06.12.2017, касающееся обозначения «АТЛАНТ» по заявке № 2014711395, принятое с учетом решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-253/2017, решение Роспатента от 30.03.2017, касающееся обозначения «ОВЕН» по заявке № 2015722110, оставленное в силе решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-314/2017).

Вышеизложенное приводит к выводу о том, что отсутствуют какие-либо препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующих приведенных в заявке услуг 35 класса МКТУ: *«офисная служба; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)»*. Следовательно, отказ в отношении данных услуг является необоснованным.

Согласно возражению заявитель испрашивает правовую охрану заявленного обозначения «в отношении всего первоначально заявленного перечня услуг либо в отношении услуг, указанных в просительной части ответа на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства».

Поскольку, как установлено выше, регистрация заявленного обозначения в отношении всего первоначально заявленного перечня услуг невозможна, коллегия, в соответствии с просьбой заявителя, рассмотрела скорректированный заявителем перечень услуг (1).

Анализ перечня (1) показал, что он содержит, в частности, все услуги, в отношении которых принято решение о регистрации заявленного обозначения в соответствии с решением Роспатента от 30.06.2017.

Иные услуги сокращенного перечня (1), за исключением услуг *«агентства рекламные»*, *«организация выставок в коммерческих целях»* 35 класса МКТУ и *«строительство»* 37 класса МКТУ не идентичны услугам, имеющимся в перечне свидетельства № 338017.

Услуги *«агентства рекламные»*, *«организация выставок в коммерческих целях»*, *«строительство»* перечня (1) полностью включены в наименования услуг *«офисная служба, а именно агентства рекламные»*, *«организация выставок в коммерческих или рекламных целях»*, *«строительство»*, приведенных в перечне регистрации № 338017, поэтому признаны дублирующими.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении сокращенного заявителем перечня услуг (1), с исключением из него трех услуг, упомянутых в предыдущих абзацах.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.11.2017, изменить решение Роспатента от 30.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016727909.