


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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 22.10.2018, поданное ООО «ТермоМакс», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 18.06.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016750526, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2016750526 подано 28.12.2016 на регистрацию товарного знака на имя Мельникова П.Э., Санкт-Петербург в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. 20.07.2017 в материалы заявки были внесены изменения, касающиеся сведений о заявителе, в результате которых заявителем стало ООО «ТермоМакс».

Решение Роспатента от 18.06.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016750526 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ (например, продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения) будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку в его состав входит неохраняемый словесный элемент «инженерная сантехника».

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками «Westa» (свидетельства №№414512 [1], 539838 [2]), зарегистрированными с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;
- с товарным знаком «Vesta» (свидетельство №382401 [3]), зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;
- с товарным знаком «Веста» (свидетельство №367722 [4]), зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;
- с товарным знаком «Vesta» (свидетельство №254702 [5]), зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;
- с товарным знаком «Веста» (свидетельство №267287 [6]), зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что, помимо словесного элемента «инженерная сантехника», неохраняемым также является словесный элемент «trading», в переводе с английского языка обозначающий «торговля», на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью. Эти словесные элементы имеют определенную семантику, в связи с чем порождают в сознании потребителей ассоциации с конкретным видом услуг и областью деятельности заявителя, а именно – продажей инженерной сантехники.

Также указано, что скорректированный заявителем перечень услуг 35 класса МКТУ и представленные им дополнительные материалы (договоры, проект вывески, копии печатного издания «Vesta trading news» (вести от Весты) и др.) не снимают оснований по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.10.2018, заявитель привел следующие доводы в защиту возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака:

- заявителю принадлежат исключительные права на товарные знаки по свидетельствам №№ 507184, 209820, 669180, которые образуют серию товарных знаков, в основу которой положены словесные элементы «VESTA trading»;
- заявителем поданы заявки на регистрацию товарных знаков, включая заявленное обозначение, которые также включают единый комбинированный блок со словесными элементами «VESTA trading» (заявки №№ 2016750526, 2017740562, 2017740563);
- заявитель является ведущим российским производителем инженерной сантехники, товары и услуги которого представлены на рынке с 1998 года и который известен на российском рынке под наименованием «VESTA TRADING»;
- заявитель не настаивает на предоставлении правовой охраны словесному элементу «trading», однако полагает, что представленных аргументов и материалов достаточно, чтобы сделать вывод об известности и широком распространении на российском рынке обозначения «VESTA TRADING» в целом, без деления на части;
- неделимый словесный элемент «VESTA TRADING», известный потребителям как коммерческое обозначение компании и услуг заявителя, не может порождать в сознании потребителей ассоциации только с услугами продаж;
- заявитель согласен с мнением экспертизы о необходимости исключения из перечня заявленных услуг формулировки «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения», однако считает, что словосочетание «инженерная сантехника» в целом не противоречит требованиям к формированию перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака,

поскольку в настоящее время области деятельности и функции, выполняемые различными юридическими лицами, а так же компаниями-производителями, намного шире, чем традиционно воспринимаемые ранее узкие специализации;

- заявитель не оспаривает мнение экспертизы о том, что словесные элементы «инженерная сантехника» порождают в сознании потребителей ассоциации с инженерной сантехникой, однако считает, что включение словесных элементов «инженерная сантехника» в состав товарного знака не может явиться причиной ограничения перечня заявленных услуг, поскольку эти словесные элементы, указывая на область деятельности заявителя и область применения обозначения, не указывают на вид услуг, так как такого вида услуги как «инженерная сантехника» не существует;

- под заявленным обозначением могут оказываться различные услуги, включенные в 35 класс МКТУ, третьим лицам, в том числе аффилированным компаниям, компаниям - партнерам и индивидуальным предпринимателям - контрагентам. При этом словесные элементы «инженерная сантехника» будут восприниматься как указание на сферу деятельности лица, оказывающего услуги, именно в области производства и реализации сантехнического оборудования;

- словесные элементы «инженерный/инженерная» и «сантехника» включены в состав большого количества товарных знаков, зарегистрированных в отношении широкого перечня товаров и услуг, в том числе 35 класса МКТУ, что свидетельствует о том, что экспертиза уже не раз приходила к выводу о соответствии таких обозначений требованиям российского законодательства;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят разное впечатление и отличаются по всем основным критериям: фонетическому, графическому, семантическому, а также различаются доминирующими элементами и цветовыми решениями.

В возражении также приведен анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Заявитель отметил, что некоторые формулировки услуг 35 класса МКТУ, включенные в противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№539836, 414512, 382401, 254702, ограничены областью деятельности их правообладателей, при этом заявитель указал, что в отношении части услуг, относящихся к области производства товаров 03, 09 классов МКТУ, он не заинтересован в регистрации товарного знака. При этом указал, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки используются в разных областях деятельности для маркировки неоднородных товаров, которые обладают разными потребительскими свойствами и функциональным назначением.

Заявитель также полагает, что услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)» и «услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)», указанные в перечне товарного знака по свидетельству № 367722, не являются однородными услугам по оптовой, розничной продаже товаров, указанных в заявке № 2016750526, поскольку термины «продвижение товаров для третьих лиц» не может рассматриваться как эквивалент понятий «услуги торговли», «услуги по продаже товаров» и т.п.

По мнению заявителя, сбыт товара через посредников, снабжение товарами и услуги по оптовой, розничной продаже товаров относятся к разному виду деятельности, организованы разными способами, подразумевают разные виды договорных отношений и включают разное количество и состав участников.

В возражении также отмечено, что заявитель не заинтересован в регистрации товарного знака в отношении услуг, однородных услугам 35 класса МКТУ, указанных в перечне товарного знака по свидетельству №267287.

На основании изложенного заявитель просит учесть приведенные в возражении доводы и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016750526 в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ:

абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; административная деятельность в сфере бизнеса; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; ведение бухгалтерских документов; ведение делопроизводства; ведение личной корреспонденции; выписка счетов; выпуск рекламных листовок; запись сообщений [канцелярия]; изучение

рынка товаров, относящихся к отоплению и водоснабжению; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; менеджмент в сфере бизнеса; менеджмент спортивный; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; опросы социологические; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация торгово-закупочной деятельности; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка деловых операций; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск поручителей; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление манекенов для рекламы; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; 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; публикация рекламных текстов; работы рекламно-графические и художественно-оформительские; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов товаров, относящихся к отоплению и водоснабжению; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама в газете; реклама интерактивная в компьютерной сети товаров, относящихся к отоплению и водоснабжению; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; стимулирование покупательского спроса; управление внешнее административное для компаний; 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 потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; услуги в области общественных отношений; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о

встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по программированию встреч [офисные функции]; услуги по развозной продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги рекламные <оплата за клик>; услуги розничной продаже товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продаже товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования.

На заседании коллегии, которое состоялось 04.02.2019, заявитель представил дополнительные материалы, включающие сведения об использовании заявленного обозначения (фотографии, рекламные материалы, статьи из издания «ВЕСТИ ОТ ВЕСТЫ»).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.12.2016) поступления заявки №2016750526 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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.

Согласно пункту 35 Правил элементы, указанные в пункте 34 Правил, могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3(1) 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.

Согласно пункту 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.

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

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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


Согласно пункту 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», включающее словесные элементы «VESTA» и «TRADING», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки, и словесные элементы «ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА» выполненные буквами русского алфавита. Изобразительные элементы обозначения выполнены в виде рамки, в которую вписаны словесные

элементы, и в виде оригинальной композиции из фигур сложной геометрической формы.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, красном, синем цветовом сочетании.

Заявитель не возражает против включения словесного элемента «TRADING» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Словесные элементы «ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА» указывают на область деятельности заявителя, при этом слово «САНТЕХНИКА» (сокращение от санитарная техника) обозначает ряд технических средств, относящихся к канализации и водоснабжению. Прилагательное «ИНЖЕНЕРНАЯ» (ИНЖЕНЕРНЫЙ, -ая, -ое - технический – указывает на связь сантехники с технической деятельностью (<https://kartaslov.ru/значение-слова/сантехника;> <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/74350>). Следует отметить, что заявитель не оспаривает то, что инженерная сантехника представляет собой область его коммерческой деятельности. Таким образом, словосочетание «ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА», указывая на назначение и область деятельности заявителя, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель сократил перечень услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, исключив из него услуги 35 класса МКТУ, способные ввести потребителя в заблуждение относительно назначения (инженерная сантехника) этих услуг, в связи с чем отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.


В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №414512 [1] представляет собой словесное обозначение «WESTA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Срок действия правовой охраны продлен до 11.11.2028.

Товарный знак, в частности, зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация и распространение образцов товаров, включенных в 09 класс; изучение рынка товаров, включенных в 09 класс; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; реклама, распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети в отношении товаров, включенных в 09 класс».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №539838 [2]




представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «VESTA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и неохраняемые элементы «Pretty powerful».

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «изучение рынка товаров, включенных в 09 класс; оценка коммерческой деятельности; прогнозирование экономическое; продажа аукционная».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №382401 [3]



представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «VESTA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и неохраняемый элемент «FILTER». Срок действия регистрации продлен до 06.08.2027.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №367722 [4] представляет собой комбинированное обозначение «**ВЕСТА**», включающее словесный элемент «ВЕСТА», выполненный оригинальным шрифтом буквами

русского алфавита красного цвета. Срок действия регистрации продлен до 13.02.2027.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ *«продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)»*.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №254702 [5] представляет собой словесное обозначение «VESTA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Срок действия правовой охраны продлен до 05.11.2022.

Товарный знак, в частности, зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ *«абразивные материалы; ароматическая вода [туалетная]; ароматические вещества для отдушивания белья; дезодоранты для личного пользования; жидкие косметические средства [лосьоны] для волос; изделия парфюмерные; средства косметические; средства косметические для животных; препараты для ванн косметические; средства для ухода за кожей косметические; красители для воды в туалете; крахмал [аппрет]; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; отбеливатели для белья; пасты, порошки зубные; препараты для стирки белья; препараты для замачивания белья; препараты для смягчения белья при стирке; салфетки, пропитанные косметическими средствами; красители для белья; вода туалетная; шампуни; шампуни для мытья комнатных животных»* и связанных с этими товарами услуг 35 класса МКТУ *«изучение рынка (товаров, заявленных в кл. 03); организация выставок в коммерческих или рекламных целях (товаров, заявленных в кл. 03); организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях (товаров, заявленных в кл. 03)»*.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №267287 [6]



представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «VESTA», выполненный буквами русского алфавита, и неохраняемые элементы «Торговая компания». Срок действия регистрации продлен до 11.07.2023.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ *«менеджмент в области творческого бизнеса, помощь в управлении промышленными или коммерческими предприятиями, поиск информации в компьютерных файлах, помощь в управлении бизнесом; изучение общественного мнения, экономическое прогнозирование, консультации по вопросам штата сотрудников, ведение автоматизированных баз данных, сбор информации по компьютерным базам данных, систематизация информации в компьютерных базах данных»*.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [6] определяется фонетическим сходством, близким к тождеству, словесных элементов «VESTA» - «BECTA» - «WESTA», занимающих доминирующее положение в композиции сравниваемых обозначений.

Несмотря на наличие смыслового значения в словах Vesta /Веста (Вéста — богиня, покровительница семейного очага и жертвенного огня в Древнем Риме, см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Веста>) и отсутствия такового в слове Westa, для среднего российского потребителя эти слова, благодаря их фонетическому сходству, близкому к тождеству, могут вызывать одинаковые ассоциации.

Что касается визуальных различий, то благодаря сходству доминирующих сильных словесных элементов, эти различия не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве обозначений в целом.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, показал следующее.

Часть услуг 35 класса МКТУ (*агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; выпуск рекламных листов; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление манекенов для рекламы; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа*

аукционная; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; работы рекламно-графические и художественно-оформительские; радиореклама; расклейка афиш; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама в газете; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги рекламные <оплата за клик>; реклама интерактивная в компьютерной сети товаров, относящихся к отоплению и водоснабжению; организация торгово-закупочной деятельности; стимулирование покупательского спроса; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продаже товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продаже товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов) является однородной услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [4], поскольку относятся к одним родовым группам услуг по продвижению товаров, услуг в области рекламы, которые характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями оказания.

Анализируя услуги 35 класса МКТУ, относящиеся к продвижению товаров, услуги в области рекламы и услуги, связанные с торгово-закупочной деятельностью, с точки зрения их однородности, коллегия отмечает, что под продвижением товаров понимается совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширение рыночного поля товаров, ввиду чего услуги, относящиеся к торговой деятельности, и услуги в области рекламы являются взаимодополняемыми и относятся к одному родовому понятию – продвижение товаров.

Таким образом, коллегия не может согласиться с доводом заявителя о том, услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)» и «услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)», указанные в перечне товарного знака по свидетельству № 367722 [4], не

являются однородными услугам по оптовой, розничной продаже товаров, указанных в заявке № 2016750526, основанном на утверждении, что эти услуги относятся к разному виду деятельности, организованы разными способами, подразумевают разные виды договорных отношений и включают разное количество и состав участников.

Часть услуг 35 класса МКТУ (*административная деятельность в сфере бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в сфере бизнеса; менеджмент спортивный; опросы социологические; поиск поручителей; посредничество коммерческое [обслуживание]; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление внешнее административное для компаний; 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 потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги субподрядные [коммерческая помощь]*) является однородной услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняется товарный знак [6], поскольку относятся к одной родовой группе услуг в сфере бизнеса, которые характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями оказания.

Коллегия обращает внимание на то, что, несмотря на ограничение заявителем услуг в области рекламы только рекламой товаров, относящихся к отоплению и водоснабжению, эти услуги подпадают под общую формулировку услуг «реклама; распространение рекламных материалов», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [1].

Коллегия также приняла во внимание то, что услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняется товарный знак [5], ограничены предоставлением этих услуг только в отношении товаров 03 класса МКТУ, для которых зарегистрирован этот товарный знак, а услуги 35 класса МКТУ «демонстрация и

распространение образцов товаров, включенных в 09 класс; изучение рынка товаров, включенных в 09 класс», в отношении которых охраняются товарные знаки [1] – [2], оказываются в области товаров 09 класса МКТУ (электрических аккумуляторов), в то время как заявитель оказывает эти услуги в области отопления и водоснабжения.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ, с исключением из правовой охраны словесных элементов «TRADING» и «ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА».

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.10.2018, отменить решение Роспатента от 18.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016750526.