

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.10.2017, поданное Ибатуллинским Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015728911, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2015728911, поданной 11.09.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 08, 14, 35, 36, 37, 41, 42, 43 и 44 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

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

Роспатентом 07.06.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015728911 в отношении товаров 08 класса МКТУ – *«ручные орудия и инструменты; холодное оружие; бритвы»* и услуг 43 класса МКТУ – *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и*

напитками». В отношении всех заявленных товаров и услуг 05, 14, 35, 36, 37, 41, 42 и 44 классов МКТУ, а также в отношении оставшейся части товаров и услуг 08 и 43 классов МКТУ в регистрации обозначения «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» в качестве товарного знака было отказано. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» по свидетельству № 289809, принадлежащим Обществу с ограниченной ответственностью «Ликероводочный завод «Саранский», г. Саранск, зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (далее – товарный знак [1]);

- с товарным знаком «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» по свидетельству № 311066, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Издательский Дом Золотое Сечение», г. Ростов-на-Дону, в отношении однородных товаров и услуг 05, 08 (части), 14, 35, 36, 41, 42, 43 (части) классов МКТУ (далее – товарный знак [2]);

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» по свидетельству № 466973, принадлежащим Обществу с ограниченной ответственностью «Эстетик», г. Мурманск, зарегистрированным в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ (далее – товарный знак [3]);

- с товарным знаком «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» по свидетельству № 423690, принадлежащим Кучеевой Марине Васильевне, г. Казань, зарегистрированным в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ (далее – товарный знак [4]);

- с товарным знаком «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» по свидетельству № 404394, принадлежащим Бебко Вадиму Владиславовичу, Москва, зарегистрированным в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ (далее – товарный знак [5]);

- с товарным знаком «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» по свидетельству № 576739, принадлежащим Обществу с ограниченной ответственностью Клинике «Золотое

Сечение», г. Новосибирск, зарегистрированным в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ (далее – товарный знак [6]);

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» по свидетельству № 277926, принадлежащим Межрегиональной общественной организации «Союз московских архитекторов», Москва, зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 и 41 классов МКТУ (далее – товарный знак [7]);

- с товарным знаком «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» по свидетельству № 500936, принадлежащим Обществу с ограниченной ответственностью «Формула-ФР», Москва, зарегистрированным в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 44 класса МКТУ (далее – товарный знак [8]).

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения отмечено также, что противопоставление товарного знака по свидетельству № 311066 в отношении услуг 44 класса МКТУ снято в связи с досрочным прекращением правовой охраны данного товарного знака для этих услуг. Кроме того, указано, что доводы заявителя о переходе исключительного права на товарный знак по свидетельству № 311066 на имя заявителя не учтены, поскольку на дату принятия Роспатентом решения данная информация не внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр).

В поступившем 09.10.2017 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 07.06.2017.

Доводы возражения, изложенные в корреспонденции, поступившей 22.01.2018, сводятся к следующему:

- исключительное право на товарный знак по свидетельству № 311066 перешло в полном объеме к заявителю;

- поскольку правовая охрана товарного знака по свидетельству № 289809 действует в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: *«менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба»*, то, с

учетом передачи заявителю исключительного права на товарный знак по свидетельству № 311066, товарный знак по заявке № 2015728911 может быть зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ, за исключением услуг *«менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба»*;

- учитывая, что противопоставленным товарным знакам по свидетельствам №№ 466973 и 576739 предоставлена правовая охрана в отношении услуг 44 класса МКТУ, в регистрации товарного знака по заявке № 2015728911 в отношении всех услуг 44 класса МКТУ может быть отказано;

- учитывая, что противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 423690 предоставлена правовая охрана в отношении услуг 37 класса МКТУ, в регистрации товарного знака по заявке № 2015728911 в отношении всех услуг 37 класса МКТУ может быть отказано;

- поскольку правовая охрана товарного знака по свидетельству № 404394 действует в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ: *«издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; редактирование текстов, за исключением рекламных»*, то, с учетом передачи заявителю исключительного права на товарный знак по свидетельству № 311066, зарегистрированный в отношении услуг 41 класса МКТУ, товарный знак по заявке № 2015728911 может быть зарегистрирован в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ;

- учитывая противопоставление товарного знака по свидетельству № 277926, заявитель исключает услуги 35 класса МКТУ – *«аренда площадей для размещения рекламы; реклама; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях»*;

- относительно противопоставления товарного знака по свидетельству № 277926, правовая охрана которого действует в отношении услуг 41 класса МКТУ – *«организация конкурсов; организация выставок культурного и просветительного назначения»*, заявитель отмечает, что в заявленном перечне услуг 41 класса МКТУ указанные услуги отсутствуют;

- относительно противопоставления товарного знака по свидетельству № 500936, зарегистрированного в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, заявитель отмечает, что, с одной стороны, заявителю передано исключительное право на товарный знак по свидетельству № 311066, зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ «лекарственные средства для человека», с другой стороны, как указано выше, заявитель считает возможным отказать в регистрации товарного знака по заявке № 2015728911 всех услуг 44 класса МКТУ.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2015728911 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:

05 – *лекарственные средства для человека;*

08 – *вилки столовые, ложки, ножевые изделия; ручные орудия и инструменты; холодное оружие; бритвы;*

14 – *благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; часы и прочие хронометрические приборы; агаты, алмазы, благородные металлы, необработанные или частично обработанные, бриллианты, бюсты из благородных металлов, вазы из благородных металлов, вешалки из благородных металлов для полотенец, гагат необработанный или частично обработанный, гасильники для свечей (из благородных металлов), графинчики из благородных металлов (для уксуса или масла), декоративные булавки, держатели из благородных металлов для зубочисток, драгоценные камни, емкости из благородных металлов для домашнего хозяйства, жемчуг (ювелирные изделия, бижутерия), зажимы для галстуков, запонки, знаки отличия, значки из благородных металлов, золото необработанное или чеканное, золотые и серебряные изделия, за исключением ножей, вилок и ложек, изделия из благородных металлов с покрытиями, имитирующие изделия из золота, иридий, камни полудрагоценные, кофейники неэлектрические из благородных металлов, кофейные сервизы из благородных металлов, медали, мундштуки из благородных металлов для сигар и сигарет, наручные часы, оливин (драгоценный камень), родий, стразы,*

украшения из гагата, украшения из слоновой кости (ювелирные изделия), шпинели (драгоценные камни), ювелирные изделия;

35 – агентства по импорту-экспорту, исследования в области бизнеса, изучение рынка; консультации профессиональные в области бизнеса, прогнозирование экономическое, услуги в области общественных отношений; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной торговли; реализация товаров; магазины; оптовая и розничная торговля; дистанционная продажа товаров потребителям;

36 – анализ финансовый, менеджмент финансовый, инвестирование, консультации по вопросам финансов, организация денежных сборов, сбор благотворительных средств, сдача в аренду недвижимого имущества, управление недвижимостью; страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью;

41 – организация и проведение конференций, организация и проведение мастер-классов (обучение), организация и проведение семинаров, обучение практическим навыкам (демонстрация), организация и проведение коллоквиумов, организация и проведение конгрессов, организация и проведение симпозиумов, ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения), представления театрализованные, производство видеофильмов, радиопередачи развлекательные, услуги образовательно-воспитательные, услуги студий записи;

воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий;

42 – инжиниринг, консультации по вопросам защиты окружающей среды;

43 – гостиницы; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015728911, состоявшемся 09.04.2018, были выявлены новые обстоятельства, которые не могли быть приняты во внимание в ходе экспертизы заявленного обозначения. К таким обстоятельствам относится переход исключительного права на товарный знак по свидетельству № 311066 на имя заявителя. Так, согласно сведениям Госреестра, опубликованным 05.03.2018 (номер бюллетеня 5/2018), правообладателем одного из противопоставленных в оспариваемом решении товарных знаков, а именно, товарного знака по свидетельству № 311066, стал Ибатуллин Азамат Валерьянович, Республика Башкортостан (ОГРНИП 311028012400084), то есть заявитель по рассматриваемой заявке.

При этом сравнительный анализ заявленного обозначения «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» по заявке № 2015728911 и товарного знака «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» по свидетельству № 311066 показал, что они являются тождественными (с точки зрения отличительной функции товарных знаков, тождество обозначений основано на суждении о них как об одном и том же обозначении), а часть товаров и услуг заявленного перечня идентичны товарам и услугам, имеющимся в перечне товарного знака по свидетельству № 311066, правом на который уже обладает заявитель.

Таким образом, в связи с выявленными обстоятельствами, руководствуясь положениями пункта 4.8 Правил ППС, заявителю было направлено уведомление от 17.04.2018, в котором было предложено представить свои соображения по вышеизложенным обстоятельствам, препятствующим регистрации заявленного обозначения в отношении следующей части товаров и услуг приведенного в корреспонденции от 22.01.2018 перечня:

05 – лекарственные средства для человека;

08 – вилки столовые, ложки, ножевые изделия;

14 – агаты, алмазы, благородные металлы, необработанные или частично обработанные, бриллианты, бюсты из благородных металлов, гагат необработанный или частично обработанный, декоративные булавки, драгоценные камни, жемчуг (ювелирные изделия, бижутерия), зажимы для галстуков, запонки, знаки отличия, значки из благородных металлов, золото необработанное или чеканное, золотые и серебряные изделия, за исключением ножей, вилок и ложек, изделия из благородных металлов с покрытиями, имитирующие изделия из золота, иридий, камни полудрагоценные, медали, наручные часы, оливин (драгоценный камень), родий, стразы, украшения из гагата, украшения из слоновой кости (ювелирные изделия), шпинели (драгоценные камни), ювелирные изделия;

35 – агентства по импорту-экспорту, исследования в области бизнеса, изучение рынка; консультации профессиональные в области бизнеса, прогнозирование экономическое, услуги в области общественных отношений; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами);

36 – анализ финансовый, менеджмент финансовый, инвестирование, консультации по вопросам финансов, организация денежных сборов, сбор благотворительных средств, сдача в аренду недвижимого имущества, управление недвижимостью;

37 – строительство; ремонт; установка оборудования.

41 – организация и проведение конференций, организация и проведение мастер-классов (обучение), организация и проведение семинаров, обучение практическим навыкам (демонстрация), организация и проведение коллоквиумов, организация и проведение конгрессов, организация и проведение симпозиумов, ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения), представления театрализованные, производство видеофильмов, радиопередачи развлекательные, услуги образовательно-воспитательные, услуги студий записи;

42 – *инжиниринг, консультации по вопросам защиты окружающей среды;*

43 – *гостиницы.*

Кроме того, в уведомлении от 17.04.2018 было отмечено, что перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке № 2015728911, приведенный заявителем в корреспонденции, поступившей 22.01.2018, содержит товары (*вазы из благородных металлов, вешалки из благородных металлов для полотенец, гасильники для свечей (из благородных металлов), графинчики из благородных металлов (для уксуса и масла), держатели из благородных металлов для зубочисток, емкости из благородных металлов для домашнего хозяйства, кофейники неэлектрические из благородных металлов, кофейные сервизы из благородных металлов, мундштуки из благородных металлов для сигар и сигарет*), наименования которых были исключены из первоначально заявленного перечня в ходе экспертизы заявки в связи с их несоответствием принятой редакции МКТУ.

В ответ на изложенные новые мотивы заявитель 17.05.2018 представил свои пояснения, существо которых сводится к следующему:

- обозначение по заявке № 2015728911 и обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству № 311066, не являются тождественными: отличается шрифтовое выполнение обозначений, следовательно, они могут быть признаны сходными до степени смешения по аналогии с обозначениями, сходство которых установлено в решении Суда по интеллектуальным правам от 25.04.2016 по делу № СИП-26/2016;

- заявитель ходатайствует о внесении изменений в заявленное обозначение следующим образом: « *Золотое сечение* »;

- 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.

К пояснениям было приложено ходатайство заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение, а также платежный документ № 1265 от 16.05.2018.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.09.2015) поступления заявки № 2015728911 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или

сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 05, 08, 14, 35, 36, 41, 42 и 43 классов МКТУ, приведенных в просительной части корреспонденции от 22.01.2018, содержащей доводы возражения.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В решении Роспатента указаны следующие товарные знаки, препятствующие регистрации заявленного обозначения: свидетельства №№ 289809, 311066, 466973, 423690, 404394, 576739, 277926, 500936.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 289809, 311066, 404394, 576739 (товарные знаки [1], [2], [5], [6]) представляют собой словесные обозначения «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак «Золотое сечение» по свидетельству № 500936 (товарный знак [8]) также является словесным, выполнен

строчными буквами русского алфавита, за исключением первой заглавной буквы «З».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 466973 (товарный знак [3]) является комбинированным, включает графический элемент в виде схематичного изображения раковины улитки, под которым расположен словесный элемент «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ», выполненный буквами русского алфавита в две строки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 423690 (товарный знак [4]) является комбинированным, состоит из словесного элемента «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ», выполненного двумя разными шрифтами и расположенного на фоне клеток и окружности.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 277926 (товарный знак [7]) является комбинированным, выполнен в виде графической композиции, напоминающей чертеж, внутри которого размещены словесные элементы «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ», продублированные четыре раза и расположенные вдоль линий-диагоналей.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака показал следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [5], [6] и [8] показал, что они включают в себя фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, в связи с чем с точки зрения отличительной функции товарного знака, воспринимаются как тождественные. Незначительные шрифтовые отличия не приводят к отсутствию такого ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом.

Сходство заявленного обозначения и товарных знаков [3], [4] и [7] обусловлено фонетическим семантическим тождеством словесного элемента «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ», являющегося основным и доминирующим элементом всех указанных обозначений. С точки зрения визуального признака сходства словесных

обозначений, имеют место некоторые графические различия в выполнении сравниваемых обозначений за счет разной цветовой гаммы и дополнительных элементов. Однако роль визуального критерия не может быть признана определяющей, поскольку превалирует, в данном случае, фонетическое и смысловое сходство, которые обеспечивают ассоциирование друг с другом сравниваемых обозначений. Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [3], [4] и [7] являются сходными, ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Необходимо отметить, что заявителем правомерность противопоставлений товарных знаков [1] – [8] не оспаривается. Вместе с тем им указано на новые обстоятельства, которые, по его мнению, могут привести к изменению оспариваемого решения и регистрации товарного знака в отношении товаров и услуг, перечисленных в корреспонденции от 22.01.2018.

К таким обстоятельствам относится передача на имя заявителя исключительного права на один из противопоставленных в оспариваемом решении товарных знаков, а именно, товарный знак по свидетельству № 311066 (товарный знак [2]).

Как отмечено выше, заявленное обозначение тождественно товарному знаку [2], с точки зрения отличительной функции товарного знака, следовательно, повторное предоставление заявителю исключительного права на тот же самый объект противоречит самому характеру признания прав, поскольку для надления носителя какими-либо правами достаточно одного раза фиксации соответствующего правового факта.

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.

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.

С учетом изложенного для вывода о возможности регистрации заявленного обозначения в отношении товаров и услуг, приведенных в пояснениях от 22.01.2018, коллегией проведен анализ перечня товаров и услуг на предмет тождества некоторых наименований по сравнению с наименованиями, указанными в свидетельстве № 311066. О выявленных тождественных позициях заявителю было сообщено в уведомлении от 17.04.2018.

Заявитель в период рассмотрения возражения представил ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение, которое не может быть удовлетворено на основании пункта 2 статьи 1500 Кодекса, поскольку предложенные изменения не устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Так, изменение шрифтового исполнения заявленного обозначения с «*ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ*» на «*Золотое сечение*» не меняет вывод о невозможности предоставления еще одного исключительного права, одинакового по содержанию, на один и тот же объект.

Таким образом, рассмотрев ходатайство заявителя, поступившее 17.05.2018, коллегия не усматривает оснований для его удовлетворения в период рассмотрения возражения и переноса заседания коллегии, необходимого для этих целей. Заявитель вправе внести такие изменения после рассмотрения возражения. Пошлина по платежному документу № 1265 от 16.05.2018 не учитывалась.

Кроме того, как отмечено ранее и было указано в уведомлении от 17.04.2018, перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация в

корреспонденции от 22.01.2018, содержит товары, наименования которых были удалены из первоначально заявленного перечня, ввиду их несоответствия действовавшей на дату подачи заявки редакции МКТУ, с исключением которых заявитель выразил согласие в ответе на запрос экспертизы, поступившем 19.07.2016.

С учетом изложенного, при анализе соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса коллегией был проведен анализ возможности регистрации заявленного обозначения в отношении товаров и услуг, перечисленных в просительной части корреспонденции от 22.01.2018, за исключением товаров и услуг, для которых принято решение о регистрации, товаров, не соответствующих принятой редакции МКТУ и исключенных заявителем, а также товаров и услуг, дублирующих товары и услуги, имеющиеся в перечне свидетельства № 311066, а именно, рассматриваемый перечень выглядит следующим образом:

14 – *благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; часы и прочие хронометрические приборы;*

35 – *розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; распространение образцов; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной торговли; реализация товаров; магазины; оптовая и розничная торговля; дистанционная продажа товаров потребителям;*

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

41 – *воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий;*

43 – обеспечение временного проживания.

Согласно оспариваемому решению Роспатента от 07.06.2017 регистрации товарного знака по заявке № 2015728911 в отношении товаров и услуг 14, 36 и 43 классов МКТУ препятствовал только товарный знак [2], противопоставление которого в рамках положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса снимается в связи с передачей исключительных прав на этот товарный знак заявителю.

Следовательно, в отношении товаров 14 класса МКТУ – *«благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; часы и прочие хронометрические приборы»*, услуг 36 класса МКТУ – *«страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью»* и услуг 43 класса МКТУ – *«обеспечение временного проживания»* заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, то препятствием для регистрации обозначения по заявке № 2015728911 для них, согласно решению Роспатента от 07.06.2017, являются товарные знаки [1], [2] и [7].

Поскольку товарный знак [2] более не является препятствующим регистрации заявленного обозначения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегией проведен анализ однородности заявленных услуг *«розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; распространение образцов; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной торговли; реализация товаров; магазины; оптовая и розничная торговля; дистанционная продажа товаров потребителям»* 35 класса

МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, приведенных в регистрациях №№ 289809 и 277926 (товарные знаки [1] и [7]), который показал следующее.

Заявленные услуги *«демонстрация товаров; оформление витрин; распространение образцов; продажа аукционная; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям»* относятся к родовым понятиям «реклама» и «продвижение товаров», то есть к услугам, однородным по назначению с услугой «реклама», имеющейся в перечне товарного знака [7].

Сказанное связано с тем, что «продвижение товаров – это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Таким образом, услуга «продвижение товаров для третьих лиц» может быть связана не только непосредственно с продажей товаров, но и, например, с рекламой (см. Информационное письмо Роспатента от 23.12.2011 г. № 2 «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ», http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/brands_and_points/soob_tz).

Иные услуги 35 класса МКТУ (*«розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги оптовой и розничной торговли; реализация товаров; магазины; оптовая и розничная торговля; дистанционная продажа товаров потребителям»*) являются услугами магазинов, имеют иное назначение, способы оказания, поэтому признаны коллегией неоднородными услугам в сфере бизнеса и услугам рекламы, имеющимся в перечнях товарных знаков [1] и [7]. Для этих услуг заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана.

В качестве препятствия регистрации обозначения по заявке № 2015728911 в отношении услуг 41 класса МКТУ в оспариваемом решении приведены ссылки на товарные знаки [2], [5] и [7].

Поскольку товарный знак [2] более не является препятствующим регистрации заявленного обозначения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегией проведен анализ однородности заявленных услуг «*воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий*» 41 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ, приведенных в регистрациях №№ 404394 и 277926 (товарные знаки [5] и [7]), который показал следующее.

Товарный знак [5] охраняется в отношении услуг «*издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; редактирование текстов, за исключением рекламных*», относящихся к издательской деятельности, которые имеют иное назначение и круг потребителей по сравнению с вышеуказанными услугами, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

В отношении услуг «*организация конкурсов, организация выставок культурного и просветительного назначения*», имеющих в перечне товарного знака [7], необходимо отметить, что они представляют собой организационную деятельность в разных сферах и тематиках, задачей которой является планирование и согласованное управление различными процессами, имеющими единую цель – проведение мероприятия. С этой точки зрения, заявленные услуги «*организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий*» имеют то же назначение, следовательно, могут быть признаны однородными услугам, имеющимся в перечне товарного знака [7].

Остальные заявленные услуги 41 класса МКТУ рассматриваемого перечня («*воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения*») являются услугами разных сфер оказания, имеющих воспитательно-образовательное или развлекательное назначение, отличаются по своей природе от услуг по организации

мероприятий, поэтому могут быть признаны неоднородными услугам, указанным в перечне товарного знака [7].

Резюмируя изложенное, отсутствуют какие-либо препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении приведенных в корреспонденции от 22.01.2018 товаров, за исключением товаров 08, 14 и услуг 35, 36, 41 и 43 классов МКТУ, перечисленных выше в настоящем заключении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.10.2017, изменить решение Роспатента от 07.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015728911.