

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», 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 с изменениями, рассмотрела поступившее 20.02.2016 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 555071, поданное Батршиной Гузель Радиковной, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Товарный знак «**ПИОНЕРСКИЙ**» по свидетельству № 555071 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 20.10.2015 по заявке № 2014708861 с приоритетом от 21.03.2014 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Афганвет», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.02.2016, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 555071 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение содержит следующие доводы:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарные знаки «PIONEER» и «ПИОНЕР» по свидетельствам №№ 520947, 563503, зарегистрированные в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак и товарные знаки лица, подавшего возражение, зарегистрированы в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- услуги 36 класса МКТУ – *«агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью»*, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услугам 35 класса МКТУ – *«организация выставок, ярмарок в коммерческих или рекламных целях»*, приведенным в перечне свидетельства № 520947, и услугам 35 класса МКТУ – *«организация выставок в коммерческих и рекламных целях, организация ярмарок в коммерческих или рекламных целях»*, приведенным в перечне свидетельства № 563503, поскольку услуги 36 класса МКТУ могут быть использованы при сдаче в аренду помещений, предназначенных для продажи и (или) рекламы товаров (услуг).

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 555071 недействительным в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по его мотивам не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 24.06.2016 было принято решение «удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2016 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 555071 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих*

лиц; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги рекламные «оплата за клик».

При этом указанным решением Роспатент признал оспариваемый товарный знак не сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «PIONEER» по свидетельству Российской Федерации № 520947.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2017 по делу № СИП-588/2016 признано недействительным указанное решение Роспатента как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В решении суда от 01.02.2017 отмечено следующее: «сравнив на предмет наличия фонетического, визуального и семантического сходства обозначение «ПИОНЕРСКИЙ» с обозначениями «PIONEER» и «ПИОНЕР», суд соглашается с изложенными в оспариваемом решении выводами Роспатента об отсутствии сходства обозначений «ПИОНЕРСКИЙ» и «PIONEER», и о наличии такового у обозначений «ПИОНЕРСКИЙ» и «ПИОНЕР».

Сопоставив оспариваемый и сходный с ним до степени смешения противопоставленный товарный знак «ПИОНЕР» по свидетельству Российской Федерации № 563503 на предмет однородности услуг, в отношении которых они зарегистрированы, суд признает правильным вывод Роспатента, изложенный в оспариваемом решении, согласно которому часть услуг 35-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака, а именно – *«аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги рекламные «оплата за клик»* однородна услугам, указанным в перечне противопоставленного товарного знака, – *«реклама, а именно реклама интерактивная в компьютерной сети; демонстрация товаров; распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа*

аукционная; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителями», поскольку они относятся к одним видам услуг «услуги рекламы», имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта».

Вместе с тем, судом сделан вывод о том, что «правовая охрана оспариваемого товарного знака в оспариваемой предпринимателем части оставлена Роспатентом в силе без учета и надлежащего исследования всего перечня услуг 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрировано спорное обозначение».

Также в судебном акте поясняется, что «суд полагает, что отсутствуют основания для признания недействительным оспариваемого решения Роспатента в части, касающейся услуг 36-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак – *«агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью»*, поскольку в указанной части Роспатент пришел к правильному выводу о неоднородности данных услуг услугам 35-го класса МКТУ товарного знака «ПИОНЕР».

Таким образом, решение Роспатента от 24.06.2016 признано недействительным в части оставления в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству № 555071 в отношении услуг 35 класса МКТУ *«информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования маркетинговые; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги магазинов по розничной и оптовой продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»*.

Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 20.02.2016.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2017 решение Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2017 по делу № СИП-588/2016 оставлено без изменения.

О дате и времени повторного рассмотрения возражения стороны были уведомлены корреспонденцией от 28.02.2017.

По результатам повторного рассмотрения возражения Роспатентом 28.04.2017 было принято решение «удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2016 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 555071 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги рекламные оплата за клик»*.

Услуги 35 класса МКТУ *«ведение автоматизированных баз данных; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных»* были признаны неоднородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 563503.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 по делу № СИП-469/2017 решение Роспатента от 28.04.2017 признано недействительным как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Суд не согласился с выводом Роспатента в отношении однородности услуг 35 класса МКТУ, изложенным в решении Роспатента от 28.04.2017.

В упомянутом решении Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 приведена судебная практика в отношении однородности услуг 35 класса МКТУ, а также приведен следующий вывод: «при анализе однородности услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака *«посредничество коммерческое [обслуживание]; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги магазинов по розничной и оптовой продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]* услугам 35 класса МКТУ товарного знака по свидетельству № 563503 *«демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; услуги по сбору и группированию [за исключением транспортировки] в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителями»* необходимо руководствоваться тем, что данные услуги представляют собой услуги продавцов по продвижению и продаже товаров. Следовательно, для правильного разрешения поставленного вопроса Роспатенту необходимо было исследовать, какую направленность имеют эти услуги, исходя из их рода (вида), потребительских свойств и функционального назначения (объем и цель применения), установления факта взаимодополняемости и взаимозаменяемости, условий их оказания, круга потребителей, преимущественного уклада оказания этих услуг, сходных характеристик и состава из схожих компонентов (демонстрация, продажа, продвижение, реклама товаров)».

Решение Роспатента от 28.04.2017 в части отказа в удовлетворении возражения и оставлении в силе правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ – *«информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования маркетинговые; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги магазинов по розничной и оптовой продаже*

товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» признано судом недействительным, а на Роспатент наложена обязанность повторного рассмотрения возражения в указанной части.

О дате и времени повторного рассмотрения возражения стороны были уведомлены корреспонденцией от 15.08.2018.

Стороны спора на заседании коллегии, состоявшемся 03.10.2018, отсутствовали, дополнительных пояснений не представляли.

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

С учетом даты приоритета (21.03.2014) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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 (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

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 (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое сходство определяют 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 (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак (знак обслуживания) «**ПИОНЕРСКИЙ**» по свидетельству № 555071 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

Противопоставленный в возражении товарный знак «**PIONEER**» по свидетельству № 520947 (приоритет от 20.05.2005) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Данный товарный знак (знак обслуживания) был зарегистрирован в результате регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 322395 (зарегистрированного для услуг 35 и 39 классов МКТУ), в отношении услуг 35 класса МКТУ – *«агентства по импорту-экспорту; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая и статистическая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; организация выставок, ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов и рекламных объявлений; реклама интерактивная в компьютерной сети».*

Противопоставленный в возражении товарный знак «**ПИОНЕР**» по свидетельству № 563503 (приоритет от 26.07.2013) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака (знака обслуживания) действует в отношении услуг 35 класса МКТУ – *«реклама, а именно реклама интерактивная в компьютерной сети; демонстрация товаров; распространение образцов; организация выставок в*

коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителями».

Анализ статуса противопоставленного товарного знака по свидетельству № 520947 показал, что в Госреестр 01.03.2017 внесены сведения о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 520947 на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 26.01.2017 по делу № СИП-229/2016 (номер бюллетеня 5/2017).

При этом необходимо иметь в виду, что в решении Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2017 по делу № СИП-588/2016 ранее имевшийся в решении Роспатента от 24.06.2016 вывод о несходстве товарных знаков по свидетельствам №№ 555071 и 520947 был признан правомерным.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для противопоставления указанной регистрации товарному знаку по свидетельству № 555071 и, следовательно, проведения сравнительного анализа оспариваемого обозначения и товарного знака по свидетельству № 520947.

В отношении противопоставления товарного знака по свидетельству № 563503 установлено следующее.

Фонетическое сходство товарных знаков «ПИОНЕРСКИЙ» и «ПИОНЕР» основано на близком буквенном (звуковом) составе сравниваемых обозначений (П, И, О, Н, Е, Р). При этом следует отметить, что противопоставленное обозначение «ПИОНЕР» фонетически полностью входит в оспариваемое обозначение в начальной позиции с совпадением первых шести звуков, что свидетельствует о высокой степени их звукового сходства.

Сходство по визуальному признаку обусловлено выполнением оспариваемого и противопоставленного обозначений стандартными шрифтовыми единицами заглавными буквами русского алфавита.

Согласно словарю Д.Н. Ушакова (<https://dic.academic.ru/contents.nsf/ushakov/>) «ПИОНЕР» – 1) солдат военно-инженерных войск в Германии, Франции и в старое

время (до начала 19 века) в России (воен. и ист.); 2) человек, впервые проникнувший в новую, неисследованную страну с девственной природой, приспособливающий ее для культурной жизни и поселяющийся в ней (первонач. о переселенцах в Северную Америку); 3) в переносном значении – человек, совершающий первые шаги в какой-нибудь новой, неразработанной, до того несуществовавшей области культуры, общественной жизни, прокладывающий новые пути (книжн.); 4) член детской коммунистической организации (включающей детей от 10 до 16 лет; неол.). Также «ПИОНЕР» – первая часть новых сложных слов в значении пионерский, например, пионер-активист, пионербаза, пионервожатый, пионеротряд, пионерорганизация.

В свою очередь, «ПИОНЕРСКИЙ» – прилагательное к «пионер» в 4ом значении.

С учетом приведенных значений очевидно, что смысловое содержание оспариваемого товарного знака определяется относимостью к пионеру – члену детской коммунистической организации. Аналогичное понятие заложено в противопоставленном обозначении (пионер), следовательно, в данном случае имеет место смысловое сходство сравниваемых обозначений.

Вышеприведенный сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического, визуального и смыслового сходства.

При анализе однородности услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№ 555071 и 563503, коллегия руководствовалась принятыми Судом по интеллектуальным правам актами, касающимися рассмотрения дел №№ СИП-588/2016 и СИП-469/2017.

Согласно публикации Госреестра от 28.04.2017 (бюллетень № 9/2017) правовая охрана оспариваемого товарного знака является действующей, в частности, в отношении следующих услуг 35 и 36 классов МКТУ:

35 – ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования

маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги магазинов по розничной и оптовой продаже товаров; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

36 – агентства по взыскиванию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда недвижимого имущества; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; обмен денег; организация сбора денег и подписей; организация финансирования строительных проектов; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценки финансовые стоимости ремонта; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; поручительство; посредничество при операциях с недвижимостью; предоставление ссуд [финансирование]; страхование; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги таможенных брокеров; финансирование.

Услуги 35 класса МКТУ, имеющиеся в перечне противопоставленной регистрации № 563503 («реклама, а именно реклама интерактивная в

компьютерной сети; демонстрация товаров; распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; услуги по сбору и группированию [за исключением транспортировки] в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителями») могут быть объединены общим понятием «услуги, связанные с продвижением товаров», поскольку под «продвижением товаров» следует понимать совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров.

Решение Роспатента от 28.04.2017 отменено Судом по интеллектуальным правам (решение от 16.07.2018) в части оставления в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству № 555071 для услуг 35 класса МКТУ *«информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования маркетинговые; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги магазинов по розничной и оптовой продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».*

Так, деловая информация – это сведения о финансовой стороне деятельности предприятия, планы деятельности и развития предприятия, то есть широкий спектр информации, так или иначе связанной с ведением бизнеса, в частности, представляемой производителям товаров и услуг в целях эффективной организации их коммерческой деятельности, а также потребителям товаров и услуг, в целях оптимального выбора производителей товаров и услуг для вложения средств, а следовательно, продвижение товаров и создание их широкой известности являются назначением услуг, связанных с предоставлением деловой информации (стр. 15 решения Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 по делу № СИП-469/2017). Следовательно, услуги *«информация деловая»* и *«предоставление*

деловой информации через веб-сайты» оспариваемого перечня по своему назначению могут быть признаны однородными, например, таким услугам как *«демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях»*, имеющимся в перечне товарного знака по свидетельству № 563503. Сопоставляемые услуги могут иметь общий круг потребителей и условия реализации.

Услуга *«информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]»* предполагает доведение до потребителя (поставщика, продавца и др.) сведений о потребительских свойствах товара, об условиях и режимах правильного хранения, транспортирования, выбора, использования и утилизации товара (стр. 16 решения Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 по делу № СИП-469/2017). При этом согласно пункту 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 58 *«О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе» размещение отдельных сведений, очевидно вызывающих у потребителя ассоциацию с определенным товаром, имеющее своей целью привлечение внимания к объекту рекламирования, должно рассматриваться как реклама этого товара. Следовательно, рассматриваемая услуга по своей природе однородна рекламным услугам («реклама, а именно реклама интерактивная в компьютерной сети; демонстрация товаров; распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях»)*, имеющимся в перечне противопоставленного товарного знака. Эти услуги могут являться сопутствующими, происходить из одного источника.

Аналогично, услуги *«обновление и поддержка информации в электронных базах данных»* и *«предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов»*, имеющиеся в перечне оспариваемой регистрации, связанные, в том числе, с доведением до потребителя сведений о товарах и предприятиях, могут быть классифицированы как услуги по продвижению товаров, поскольку имеют своей целью повышение интереса покупателей к товарам и предприятиям. Следовательно,

указанные услуги по виду, назначению и кругу потребителей также могут быть признаны однородными рекламным услугам противопоставленной регистрации.

«Исследования маркетинговые» – это анализ данных, позволяющих получить информацию, необходимую для успешной разработки, производства и доведения до покупателя товаров и услуг, предоставляющих для него ценность (http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_exs2.cgi?E.08*Mgwqlyotjui:p!gtgron).

Целью маркетинговых исследований является помощь предприятию по определению возможности массового производства товаров или услуг, по установлению иерархии характеристик товаров или услуг, способных обеспечить успех на рынке, по проведению анализа типологий и мотиваций имеющейся и потенциальной клиентуры, по определению цены и оптимальных условий продажи товаров и услуг (стр. 16 решения Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 по делу № СИП-469/2017). Таким образом, данные услуги могут быть отнесены к общему понятию «продвижение товаров» и, следовательно, быть признаны однородными услугам противопоставленного перечня, которые также относятся к общему понятию «продвижение товаров». Отнесение сравниваемых услуг к одной родовой группе обуславливает вероятность их происхождения из одного коммерческого источника.

Услуги *«посредничество коммерческое [обслуживание]; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги магазинов по розничной и оптовой продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* оспариваемой регистрации являются услугами, связанными с реализацией/сбытом товаров, то есть услугами, которые также относятся к понятию «продвижение товаров». Указанное свидетельствует об их отнесении к общей родовой группе, а также их сходные назначение и круг потребителей.

Иные услуги 35 и 36 класса МКТУ оспариваемой регистрации, по мнению коллегии, нельзя считать однородными услугам, перечисленным в перечне противопоставленного товарного знака, относящимися к рекламным услугам. Эти услуги имеют иные сферы оказания и назначение. Регистрация оспариваемого

товарного знака в отношении данных услуг не приведет к смешению обозначений на рынке, что свидетельствует о соответствии оспариваемого обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в этой части.

В отношении приведенного вывода необходимо также указать следующее.

Правомерность отказа в удовлетворении возражения, поступившего 20.02.2016, и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству № 555071 в отношении услуг 35 класса МКТУ *«ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; помощь в управлении бизнесом; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по сравнению цен»* подтверждена решениями Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2017 по делу № СИП-588/2016 и от 16.07.2018 по делу № СИП-469/2017.

Доводы возражения об однородности части услуг 36 класса МКТУ услугам противопоставленного перечня также рассмотрены ранее и были отклонены, в том числе, Судом по интеллектуальным правам от 01.02.2017 по делу № СИП-588/2017 (стр. 19).

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 555071 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ – «информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования маркетинговые; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; посредничество

коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги магазинов по розничной и оптовой продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».