


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 23.08.2018 возражение, поданное ООО «ФЭЙСМЭН», г. Чебоксары (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016737435, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке №2016737435 с приоритетом от 10.10.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Необходимо указать, что 20.03.2018 в соответствии с просьбой заявителя в заявленное обозначения были внесены изменения (добавлена горизонтальная линия голубого цвета к букве «f» и соединены буквы в изобразительном элементе), согласно которым заявленное обозначение представлено в следующем виде с сохранением изначального



сочетания цветов (голубой, синий): «  ».

Роспатентом 27.04.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания). В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении в отношении всех услуг 35 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими компании ФЕЙСБУК, Инк., 1601, Уиллоу Роуд, Менло Парк, СА 94025, США, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, а именно:

1. со знаком «» по международной регистрации №1075094 с конвенционным приоритетом от 23.05.2010;

2. с товарным знаком «**FACEBOOK**» по свидетельству №354121 с приоритетом от 13.03.2007;

3. с товарным знаком «**ФЕЙСБУК**» по свидетельству №477993 с приоритетом от 13.04.2011;

4. с товарным знаком «» по свидетельству №448863 с приоритетом от 13.05.2010.

Кроме того, экспертизой отмечается, что компания ФЕЙСБУК, Инк. использует принадлежащие ей обозначения с 04.02.2004, которые за это время приобрели большую известность, получили широкое распространение на территории Российской Федерации, что подтверждается информацией из сети Интернет.

Поскольку заявленное обозначение ассоциируется с обозначениями широко известной компании ФЕЙСБУК, Инк., регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Материалов, подтверждающих, что заявленное обозначение воспринимается в качестве товарного знака (знака обслуживания) ООО «ФЭЙСМЭН», заявителем не представлено.

В поступившем возражении от 23.08.2018 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- ряд услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными приведенным в перечнях противопоставленных товарных знаков услугам, например, услуги фотокопирования и услуги в области маркетинга, рекламы и стимулирования сбыта;



- не однородны услуги магазинов с целью оптовой и розничной продажи товаров заявленного обозначения и услуги Интернет-магазинов противопоставленных товарных знаков, при этом заявитель ограничивает формулировку заявленной услуги следующим образом: «услуги магазинов с целью оптовой и розничной продажи радиочастотного и электронного оборудования, за исключением продажи через онлайн магазины и Интернет»;

- деятельность компании ФЕЙСБУК, Инк. связана с Интернет-ресурсами и со сферой общественных отношений, а заявитель занимается торговлей в специально оборудованном помещении;



- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарными знаками компании ФЕЙСБУК, Инк., поскольку они отличаются фонетически, по смыслу и графически;

- существует множество товарных знаков, зарегистрированных для услуг 35 класса МКТУ, включающих в свой состав элемент «f», которые не были признаны сходными до степени смешения с товарными знаками компании ФЕЙСБУК, Инк.:



«  » по свидетельству №509634, «  » по свидетельству №663671,



«  » по свидетельству №483805, «  » по свидетельству №509746;



- в заявленное обозначение были внесены изменения, призванные минимизировать любое сходство с буквой «f», а именно входящий в состав заявленного обозначения изобразительный элемент стал представлять собой стилизованную букву «m», расположенную под углом 45 градусов;

- в составе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков действительно используются голубой и синий цвета, однако оттенки этих цветов совершенно разные;

- заявитель, имеющий фирменное наименование, одноименное заявленному обозначению, не желает пользоваться популярностью компании ФЕЙСБУК, Инк., или наносить ущерб ее репутации, поэтому считает возможным регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для части услуг 35 класса МКТУ.

С учетом приведенных доводов, в возражении изложена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ: бюро по найму; ведение бухгалтерских документов; запись сообщений [канцелярия]; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов/прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; репродуцирование документов; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для

строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; услуги магазинов с целью оптовой и розничной продажи радиочастотного и электронного оборудования, за исключением продажи через онлайн магазины и Интернет; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования.

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

С учетом даты (10.10.2016) поступления заявки №2016737435 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).

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном

качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Как следует из пункта 44 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

Как следует из пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии же с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.


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

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.


Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное комбинированное обозначение «» по заявке №2016737435 с приоритетом от 10.10.2016 включает в свой состав выполненный строчными буквами латинского алфавита словесный элемент «facemen», в котором части «face» и «men» выделены цветом, а именно выполнены в голубом и синем цветовом сочетании. При этом буква «f» имеет два параллельных горизонтальных штриха. Над словесным элементом расположен изобразительный элемент в виде монограммы, состоящей из двух соединенных друг с другом латинских букв «f» и «n», выполненных в голубом и синем цветовых сочетаниях, и расположенных под углом 45 градусов по отношению к словесному элементу. Буква «f» в изобразительном элементе, также как в словесном, выполнена с применением двух параллельных горизонтальных штрихов.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения товарных знаков «» по международной регистрации №1075094 [1], «**FACEBOOK**» по свидетельству №354121 [2], «**ФЕЙСБУК**» по

свидетельству №477993 [3], «» по свидетельству №448863 [4], принадлежащих компании ФЕЙСБУК, Инк.

Противопоставленный знак «» по международной регистрации №1075094 с конвенционным приоритетом от 23.05.2010 является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне прямоугольника синего цвета словесный элемент «facebook», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита белого цвета.




Противопоставленный товарный знак «**FACEBOOK**» по свидетельству №354121 с приоритетом от 13.03.2007 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «**ФЕЙСБУК**» по свидетельству №477993 с приоритетом от 13.04.2011 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №448863 с приоритетом от 13.05.2010 является изобразительным, включает в свой состав расположенную на фоне квадрата синего цвета латинскую строчную букву «f» белого цвета, в нижней части которой проходит горизонтальная полоса голубого цвета.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена для товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ.



Сопоставительный анализ заявленного обозначения «» и противопоставленных товарных знаков «», «**FACEBOOK**», «**ФЕЙСБУК**», «» показал следующее.

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

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

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

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

Следует констатировать, что в рассматриваемом случае на формирование образа заявленного обозначения равным образом оказывают влияние как

изобразительный () , так и словесный () элементы, которые в силу композиционного исполнения заявленного обозначения воспринимаются по отдельности друг от друга.

В свою очередь единственным индивидуализирующим элементом в составе противопоставленных товарных знаков [1] – [3] является словесный элемент «facebook» (транслитерация «фэйсбук»), а в противопоставленном товарном знаке






[4] – изобразительный элемент «».

Сопоставляемые словесные элементы «facemen» и «facebook» («фэйсбук») представляют собой сложносоставные обозначения, включающие в свой состав лексические единицы английского языка, где: «face» - лицо, «book» - книга, «men» - мужчины (см. <https://www.translate.ru/>).

При этом сравниваемые обозначения характеризуются тождественными частями - «face» («фэйс»), которые акцентируют на себе внимание потребителей в первую очередь в силу первоначальной позиции и влияют на запоминание слов «facemen» и «facebook» как по звучанию, так и по смыслу.

Следует отметить, что, несмотря на отличие вторых частей сравниваемых словесных элементов - «book» и «men», слова «facemen» и «facebook» в целом вызывают одинаковые смысловые представления о множестве человеческих лиц.



Что касается изобразительных элементов «», «» и «», входящих в состав сравниваемых обозначений, то они включают в свой состав в качестве индивидуализирующего элемента латинскую букву «f», а также выполнены в сходной цветовой гамме – сине-голубой. При этом в заявленном обозначении использован одинаковый с противопоставленным товарным знаком графический прием - наличие двух параллельных горизонтальных штрихов.

Наличие сходной цветовой гаммы (синего цвета) характерно и для сравниваемых обозначений «**facemen**» и «**facebook**».




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

В этой связи следует констатировать, что одним из фактических обстоятельств, способных оказать влияние на вывод о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков, является известность более раннего товарного знака.

Чем больше известность и репутация ранее зарегистрированного товарного знака, тем больше вероятность того, что использование сходных обозначений для индивидуализации однородных товаров вызовет смешение и, соответственно, тем шире объем правовой охраны.

В рассматриваемом случае следует учитывать, что компании ФЕЙСБУК, Инк. принадлежит одна из крупнейших и известнейших социальных сетей в мире с одноименным названием. Компания была создана в США в 2004 году, сайт социальной сети «facebook» входит в пятерку наиболее посещаемых вебсайтов в мире. Социальная сеть «facebook» позволяет своим пользователям создавать профили с фотографиями и информацией о себе, обмениваться сообщениями с другими пользователями, создавать группы по интересам, загружать различную текстовую, видео и фотоинформацию. Указанная Социальная сеть является одной из самых активных и растущих сайтов в российском сегменте сети Интернет. По состоянию на май 2016 года месячная активная аудитория «facebook» достигла 14,4 млн. человек. Данные сведения были представлены на стадии экспертизы в обращении компании ФЕЙСБУК, Инк. от 07.04.2017 по заявке №2016737435, о чем заявитель был проинформирован ФГБУ ФИПС и в дальнейшем ознакомлен с поступившими документами.

Широкая известность компании ФЕЙСБУК, Инк. и принадлежащих ей товарных знаков, их репутация на рынке, приобретенная в результате использования, предопределяет вероятность смешения сравниваемых сходных

обозначений « facemen», «», «FACEBOOK», «ФЕЙСБУК», «» в отношении более широко перечня услуг.

Так, с учетом доводов возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ: бюро по найму; ведение бухгалтерских документов; запись сообщений [канцелярия]; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек/прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; репродуцирование документов; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; услуги магазинов с целью оптовой и розничной продажи радиочастотного и электронного оборудования, за исключением продажи через онлайн магазины и Интернет; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования.

Часть вышеуказанных услуг (бюро по найму; ведение бухгалтерских документов; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников;

консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги субподрядные [коммерческая помощь]) представляет собой услуги предпринимателям (бизнес-услуги).

Ряд услуг 35 класса МКТУ относится к сфере деятельности, связанной с секретарским обслуживанием или офисной службой («запись сообщений [канцелярия]; репродуцирование документов; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по программированию встреч [офисные функции]; услуги секретарей; услуги стенографистов; обработка текста; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования»), прокату оборудования («прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов/прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования»), деятельности специального назначения («организация подписки на газеты для третьих лиц; поиск поручителей; услуги по переезду предприятий»), а также к торговле («услуги магазинов с целью оптовой и розничной продажи радиочастотного и электронного оборудования, за исключением продажи через онлайн магазины и Интернет»).

В свою очередь правовая охрана противопоставленному знаку [1] предоставлена для таких услуг 35 класса МКТУ как «sales promotion for third parties; procurement services for third parties (purchasing goods and services for other businesses); presentation of goods on any communication media, for retail purposes; on-line advertising on a computer network; invoicing; commercial information and advice for consumers; compilation of information into a central file; computerized file management; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; administrative processing of purchase orders; business information; business inquiries; marketing, advertising and promotional services; market studies and information services; promoting the goods and services of third parties via computer and communication networks; facilitating the exchange and sale of services and products of third parties via computer and communication networks; on-line retail store services featuring delivery of digital media; charitable services, namely promoting public awareness about charitable, philanthropic, volunteer, public and community service and humanitarian activities (advertising); arranging of commercial contests in the context of award programs designed to recognize, reward and encourage individuals and groups which engage in self-improvement, personal growth, charitable, philanthropic, volunteer, public and community service and humanitarian activities and sharing of creative work products, namely the arranging of contests for commercial purposes / стимулирование сбыта для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц (потребительские товары и услуги для других компаний); представление товаров на любых коммуникационных СМИ, в розничных целях; интернет-реклама в компьютерной сети; выставление счетов; коммерческая информация и советы для потребителей; компиляция информации в центральный файл; компьютеризированное управление файлами; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; административная обработка заказов на поставку; бизнес-информация; деловые запросы; маркетинг, реклама и содействующие услуги; исследования рынка и информационные услуги; продвижение товаров и услуг третьих лиц через компьютер и коммуникационные сети; облегчение обмена и продажи услуг и продуктов третьих лиц через компьютер и коммуникационные сети; услуги

розничного онлайн магазина посредством цифровых СМИ; благотворительные услуги, а именно, стимулирование общественной осведомленности в части благотворительности, филантропии, волонтерства, общественно-полезной работе и гуманитарной деятельности (реклама); подготовка коммерческих конкурсных программ, разработанных для признания, вознаграждения и поощрения людей, участвующих в самосовершенствовании, личностном росте, благотворительности, филантропии, волонтерстве, общественно-полезной работе, гуманитарной и творческой деятельности, а именно, подготовка конкурсов в коммерческих целях».

Противопоставленный товарный знак [2] зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ «оказание услуг по предоставлению интерактивной информации, в том числе информации в отношении университетской жизни, общих интересов, объявлений, виртуальных сообществ, общественных контактов, обмена фотоматериалами, пересылки фотографических изображений; услуги по рекламе и распространению информации, в том числе предоставление сгруппированных по тематике рекламных мест с помощью глобальной компьютерной сети, продвижение товаров и услуг для третьих лиц с помощью Интернет».

Противопоставленному товарному знаку [3] предоставлена правовая охрана для услуг 35 класса МКТУ «услуги в области маркетинга, рекламы и продвижения товаров для третьих лиц; услуги в области рыночных исследований и рыночной информации; продвижение на рынке товаров и услуг для третьих лиц через компьютерные и коммуникационные сети; обеспечение обмена и продажи товаров и услуг третьих лиц через компьютерные и коммуникационные сети; онлайн-услуги магазинов розничной продажи, включающие доставку цифровой медийной информации; благотворительные услуги, а именно содействие общественной осведомленности о благотворительности, общественно-благотворительных мероприятиях, добровольческой деятельности, общественной и общественно-полезной работе и гуманитарной деятельности», а товарному знаку [4] – соответственно для услуг 35 класса МКТУ «услуги в области маркетинга, рекламы и стимулирования сбыта; услуги в области рыночных исследований и рыночной информации; продвижение на рынке товаров и услуг для третьих лиц через

компьютерные и коммуникационные сети; обеспечение обмена и продажи товаров и услуг третьих лиц через компьютерные и коммуникационные сети; онлайн-услуги магазинов розничной торговли, включающие доставку цифровой медийной информации; конкурсные и стимулирующие премиальные программы, предназначенные для признания, вознаграждения и поощрения частных лиц и групп лиц, занятых самосовершенствованием, самореализацией, благотворительностью, участвующих в общественно-благотворительных мероприятиях, добровольческой деятельности, общественной и общественно-полезной работе, гуманитарной деятельности и предоставлении в общественное пользование продуктов творческой деятельности; предоставление информации из поисковых каталогов и информационных баз данных, включающей текст, электронные документы, базы данных, графику и аудио- и видеоматериалы, на компьютер и в коммуникационных сетях».

Следует указать, что приведенные в перечне противопоставленного знака [1] услуги 35 класса МКТУ «бизнес-информация; деловые запросы» относятся к услугам в сфере предпринимательства, т.е. к тому же виду услуг, что и вышеприведенные бизнес-услуги заявленного обозначения. При этом услугам в области бизнеса сопутствует деятельность, связанная с секретарским обслуживанием, офисной службой, а также услуги специального назначения, вследствие чего при восприятии сходных до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] у потребителей может возникнуть смешение этих обозначений, в том числе и в отношении услуг 35 класса МКТУ «запись сообщений [канцелярия]; репродуцирование документов; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по программированию встреч [офисные функции]; услуги секретарей; услуги стенографистов; обработка текста; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; организация подписки на газеты для третьих лиц; поиск поручителей; услуги по переезду предприятий».

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «услуги магазинов с целью оптовой и розничной продажи радиочастотного и электронного оборудования, за

исключением продажи через онлайн магазины и Интернет» и услуги 35 класса МКТУ «онлайновые услуги магазинов розничной торговли, продвижение товаров для третьих лиц» (что подразумевает как рекламу, так и продажу товаров), приведенные в перечнях противопоставленных товарных знаков [2] – [4] относятся к одной и той же сфере деятельности – торговля, независимо от способа реализации (через торговую точку (магазин) или посредством Интернета).

Услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения в области проката оборудования («прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стенов/прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования») связаны с товарами, которые представляют собой сложные технические устройства, как правило, оснащенные компьютерной программой. Учитывая, что противопоставленные товарные знаки [1], [3], [4] зарегистрированы также и в отношении товаров 09 класса МКТУ «программное обеспечение», имеется угроза смешения сравниваемых сходных обозначений и в отношении перечисленных услуг 35 класса МКТУ.



Приведенные выше доводы обуславливают вывод о наличии однородности между услугами 35 класса МКТУ заявленного обозначения и товарами 09 класса МКТУ, услугами 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1] - [4].



Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ в силу сходства до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1] – [4], принадлежащими компании ФЕЙСБУК, Инк.

Указанное сходство до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1] – [4], обладающими высокой репутацией и известностью в гражданском обороте как средства индивидуализации компании ФЕЙСБУК, Инк., способствует возникновению в сознании потребителя представления о принадлежности сравниваемых обозначений одному и тому же лицу, что не соответствует действительности. При этом каких-либо сведений об ассоциировании заявленного обозначения с ООО «ФЭЙСМЭН» материалы

возражения не содержат. В силу указанного имеются основания также и для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенного возражении довода заявителя о наличии зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных услуг товарных

знаков «  » по свидетельству №509634, «  » по свидетельству №663671,

«  » по свидетельству №483805, «  » по свидетельству №509746, то они приняты к сведению, однако не опровергают вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.08.2018, оставить в силе решение Роспатента от 27.04.2018.