

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью Четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2021 № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 24.10.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ХАБИБ ТЕЛЕКОМ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020732210, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «  **Eagle Mobile** » по заявке № 2020732210, поступившей 22.06.2020, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 38 и 42 классов МКТУ.

Роспатентом принято решение от 28.06.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020732210 в отношении услуг 35 (части), 36 (всех), 38 (части) классов МКТУ. В отношении товаров и услуг 09 (всех), 35 (части), 38 (части), 42 (всех) классов МКТУ в регистрации товарного знака по заявке № 2020732210 отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение признано сходным до степени смешения:



- с товарным знаком «**EAGLE**» по свидетельству № 252674 (приоритет от 21.11.2001, срок действия продлен), зарегистрированным на имя

Общества с ограниченной ответственностью «ЗИНГЕР СПб», Санкт-Петербург, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

Eagle

- со знаком « » по международной регистрации № 1542746 (приоритет от 24.04.2020), зарегистрированным на имя Screening Eagle Technologies AG, Швейцария, в отношении однородных товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения установлено, что включенный в заявленное обозначение словесный элемент «MOBILE» (Mobile – с английского языка на русский язык – мобильный, передвижной, подвижный, см. интернет <https://translate.yandex.ru/>) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг, поскольку указывает на их свойства.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявителем представлены следующие доводы:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 252674 охраняется в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, связанных с рекламой и реализацией товаров (бритье, ножницы, столовых приборов и т.д.), то есть номенклатуры сущностей, имеющих вещественное выражение, в то время как заявленные услуги 35, 42 классов МКТУ связаны с телекоммуникационной номенклатурой (базы данных, программное обеспечение и т.д.), то есть интернет-сервисами оператора сотовой связи, которые не имеют вещественного выражения;

- в связи с существенно разной природой сопоставляемых услуг, у потребителя не может возникнуть представление об их принадлежности одному изготовителю (лицу, их оказывающему);

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками;

- Хабиб Нурмагомедов – основатель оператора сотовой связи «Eagle Mobile» (<https://eaglemobile.ru/>), услуги которого около года предоставляются под заявленным обозначением, обладает свойством высокой узнаваемости;

- изобразительный элемент проекции орла в полёте вызывает стойкие ассоциации с «дагестанским орлом» – бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым;

- высокая узнаваемость Хабиба Нурмагомедова обуславливает то, что потребитель отличит от противопоставленных знаков как звукосочетание заявленного обозначения «Eagle Mobile», так и визуальный образ заявленного обозначения, включающего схематичное изображение орла в качестве доминирующего элемента, а также смысловую парадигму заявленного обозначения;

- заявленное обозначение обладает высокой различительной способностью и не ассоциируется с противопоставленными товарными знаками;

- словесный элемент «Mobile» включён в состав обозначения не только как указание на услуги оператора мобильной связи, но одновременно для подчеркивания спортивных свойств подвижности, мобильности Хабиба Нурмагомедова;

- знаку по международной регистрации № 1542746 была предоставлена правовая охрана в отношении услуг 38 класса МКТУ, несмотря на противопоставление ему в предварительном решении знака по международной регистрации № 1166249, в свою очередь заявленное обозначение отличается от знака по международной регистрации № 1542746 в большей степени, нежели указанные знаки различаются между собой;

- возможность учёта смыслового содержания, заложенного в обозначение, связанного с известным персонажем/личностью подтверждается практикой регистрации товарных знаков иных лиц (например, сосуществуют товарные знаки «Джеймс Бот» и «Джеймс Бот 007»).

На основании вышеизложенного заявитель просит признать заявленное обозначение по заявке № 2020732210 соответствующим требованиям

законодательства Российской Федерации для государственной регистрации товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ.

Заявителем представлены следующие материалы:

1) копия предварительного решения в отношении знака по международной регистрации № 1542746;

2) копия решения в отношении знака по международной регистрации № 1166249;

3) копия окончательного решения в отношении знака по международной регистрации № 1542746;

4) распечатки сведений о товарных знаках «Джеймс Бот 007» и «Джеймс Бот»;

5) копия письма Хабиба Нурмагомедова Абдулманаповича от 12.10.2021 о его согласии на регистрацию обозначений по заявкам №№ 2020732213, 2020732210, 2020732211, 2021745841, 2021745845 на имя заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учётом даты (22.06.2020) подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утверждённые приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572, вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид,

качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нём доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырьё, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил элементы, указанные выше, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нём доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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

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

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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 обозначение, 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 обозначения, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначения, вхождение одного обозначения в другое, ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление, ведро шрифта, графическое написание с учётом характера букв, 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 обозначения понятий, идей, совпадение одного из элементов обозначения, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, противоположность заложенных в обозначения 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).



Заявленное обозначение « Eagle Mobile» по заявке № 2020732210 является комбинированным, включает изобразительный элемент, представляющий собой, согласно описанию, «прямоугольную проекцию на фронтальную плоскость вида спереди парящего орла в полёте», и словесные элементы «EAGLE MOBILE», выполненные справа от изобразительного элемента стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку.

Решение Роспатента от 28.06.2021 оспаривается, согласно возражению, в части отказа в регистрации обозначения для товаров и услуг 09, 38 (кроме услуг «агентства печати новостей»), 42 классов МКТУ. В остальной части предмет спора отсутствует, в связи с чем правомерность оспариваемого решения не проверяется.

Оспариваемое решение Роспатента основано на выводах о несоответствии заявленного обозначения пунктам 1 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса было установлено, что слово «MOBILE», имеющееся в составе заявленного обозначения, является неохраняемым элементом товарного знака.

Как следует из словарных источников, слово «MOBILE» является лексической единицей английского языка, переводится на русский язык в качестве

прилагательного в значениях «подвижный, мобильный, движущийся, передвигающийся, передвижной, изменчивый, изменяющийся, гибкий, живой (о человеческом уме), маневренный (воен.), легко передислоцируемый» и в качестве существительного в значениях «мобиль (абстрактная скульптура), мобильник (разг.), мобильный (телефон), сотовый (телефон)» (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/mobile>).

Таким образом, словесный элемент «MOBILE» используется как характеристика человека/предмета в значении «способный быстро передвигаться, ориентироваться в обстановке, перемещаться; выполнять какие-либо задания», либо как устоявшееся понятие в области связи и информационных технологий (мобильный телефон, мобильный интернет, мобильный пользователь и т.д.).

Следует отметить, что в обоих понимании элемент «MOBILE» широко известен российским потребителям, что обосновывается вхождением слов «мобильник (разг.), мобильный (телефон)» и «мобильный (быстрый, подвижный)» в состав русского языка (обнаруживаются в словарях (например, в Современном толковом словаре русского языка Ефремовой, <https://academic.ru/>).

Испрашиваемые услуги 38 класса МКТУ относятся к услугам в области связи (в частности, связь волоконно-оптическая, связь радиотелефонная, связь с использованием компьютерных терминалов, связь спутниковая, связь телеграфная, связь телефонная, связь факсимильная, обеспечение доступа в интернет, обеспечение доступа к базам данных, обеспечение дискуссионными формами в интернете, обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету, обеспечение телекоммуникационными каналами, передача поздравительных открыток онлайн, передача сообщений, передача сообщений и изображений с использованием компьютера, передача телеграмм, передача цифровых файлов, почта электронная и т.п.) и услугам по предоставлению информации (в частности, вещание беспроводное, вещание телевизионное, вещание телевизионное кабельное и т.п.), следовательно, представляют собой услуги в области связи и информационных технологий, в отношении которых элемент «MOBILE» относится

к не обладающим различительной способностью, характеризующим свойства услуг.

Большинство испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ («анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; консультации в области информационных технологий консультации в области разработки и развития компьютерной техники; установка программного обеспечения; консультации в области дизайна веб-сайтов консультации в области информационной безопасности; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удалённым доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для интернета; проектирование компьютерных систем; разблокировка мобильных телефонов; размещение серверов/сервер хостинг; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; защита информационных систем от вирусов; тиражирование компьютерных программ; услуги "облачных" вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через интернет») относится к услугам в области компьютерных технологий, вследствие чего для этих услуг элемент «MOBILE» относится к неохраняемым, поскольку также не обладает различительной способностью, характеризует свойства услуг.

Для испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ «услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий», представляющих собой деятельность, сопутствующую услугам в области связи и информационных технологий, элемент «MOBILE» по тем же причинам не может быть признан охраноспособным.

Для услуг «инжиниринг; консультации по технологическим вопросам; составление технической документации; услуги по составлению географических карт», сопутствующих инженерно-производственной и геодезической деятельности, элемент «MOBILE» может рассматриваться как характеризующий услуги, указывающий на их транспортабельный, нестационарный, передвижной, способный к быстрым изменениям характер.

Товары 09 класса МКТУ «автоответчики телефонные; аппараты переговорные; аппараты фототелеграфные; аппараты коммутационные электрические; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; радары; радиомачты; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; радиостанции портативные; смартфоны; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; приборы для дистанционной записи; радио-видео няня; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; смарт-часы; устройства аудио-видео для слежения за ребенком; приемники [аудио-видео]; аппаратура для дистанционного управления; телетайпы; телефоны мобильные/телефоны сотовые; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; средства обучения аудиовизуальные; устройства для видеозаписи; устройства для считывания знаков оптические; устройства электронные и электрические для музыкальных инструментов; устройства, считывающие штриховые коды; фильтры [фотография]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смарт-очки; телефоны переносные» относятся к оборудованию для связи и принадлежностям для него, оборудованию для записи, хранения и воспроизведения информации, в том числе, дистанционно, в связи с чем характеризуются словом «MOBILE», путём указания на их применение в области

связи и информационных технологий, а также на их свойства быть транспортабельными, нестационарными, передвижными.

Оборудование компьютерное, аксессуары для него и продукты программные (а именно: «блоки памяти для компьютеров; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; ноты электронные, загружаемые; программы операционные для компьютеров; публикации электронные загружаемые; сканеры [оборудование для обработки данных]; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; подпись цифровая») являются оборудованием в области информационных технологий, в связи с чем эти товары также характеризуются элементом «MOBILE», указывающим на их свойства.

Резюмируя сказанное, вывод о том, что слово «MOBILE» по отношению к испрашиваемым товарам и услугам, для которых оспаривается решение Роспатента от 28.06.2021, относится к характеризующим элементам и, следовательно, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Поскольку элемент «MOBILE», являющийся неохраняемым, не занимает в композиции заявленного обозначения доминирующего положения, то его присутствие не приводит к выводу о невозможности регистрации обозначения в целом – он может быть признан неохраняемым элементом товарного знака на основании положений абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем оспариваемым решением установлены и иные основания несоответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

Основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения как несоответствующего пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса послужило наличие ранее

зарегистрированных товарных знаков иных лиц «**EAGLE**» по

Eagle

свидетельству № 252674 и « » по международной регистрации № 1542746.

В отношении применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса применяются, в том числе, разъяснения, изложенные в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которым вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Заявленное обозначение является комбинированным, включает изобразительный и словесные элементы.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит 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.

Оценив значимость элементов в заявленном обозначении, коллегия констатирует, что его индивидуализирующая способность обеспечивается, прежде всего, словесным элементом «EAGLE», который признается доминирующим элементом заявленного обозначения. Изобразительный элемент обозначения, в случае его восприятия в качестве образа парящего орла в полёте, поддерживает смысловой акцент на слове «EAGLE», которое переводится на русский язык как «орёл» (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/EAGLE>).

С точки зрения фонетического признака, заявленное обозначение полностью включает основной элемент противопоставленных товарных знаков, что свидетельствует об их звуковом сходстве на основании наличия совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, одинакового расположения совпадающих звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличия совпадающих слогов и их расположения, вхождения одного обозначения в другое.

С точки зрения визуального признака следует констатировать использование при выполнении основных элементов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков английского алфавита, что сближает их в графическом отношении. При этом роль визуального признака не является определяющей, поскольку превалируют другие признаки.

Что касается смыслового ассоциирования сравниваемых обозначений, то оно достигается совпадением элемента «EAGLE», являющегося, как установлено ранее, доминирующим элементом заявленного обозначения. Указание заявителя на возможность отличного смыслового восприятия заявленного обозначения в сравнении с противопоставленными товарными знаками в связи с известностью личности Хабиба Нурмагомедова – основателя оператора сотовой связи «Eagle Mobile», представляется субъективным и, кроме того, не меняет факт вхождения в заявленное обозначение противопоставленных товарных знаков. Коллегия не располагает доказательствами того, что при восприятии заявленного обозначения у потребителя возникают образы и ассоциации, связанные исключительно с личностью указанного лица и не возникает смыслового ассоциирования обозначения с образом орла, составляющего смысловое содержание противопоставленных знаков.

Как неоднократно принималось во внимание Судом по интеллектуальным правам, вхождение одного обозначения (например, словесного элемента, являющегося единственным элементом в защищаемом товарном знаке) в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений. При этом в случае такого вхождения важным обстоятельством является роль иных элементов, а также их совокупное влияние на восприятие обозначения (знака) в целом.

Коллегия, исследовав с учётом положений пункта 44 Правил значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении, поясняет, что слова «EAGLE» и «MOBILE» заявленного обозначения не образуют устойчивого словосочетания, что обуславливает правомерность анализа их как самостоятельных при экспертизе обозначения. Более того, слово «MOBILE» относится к неохраемым элементам, следовательно, его присутствие

существенным образом не способно оказать влияние на вывод о сходстве или несходстве сравниваемых обозначений. При этом изобразительный элемент, как указано выше, дополнительно акцентирует внимание на слове «EAGLE». С учётом сказанного, вхождение слова «EAGLE» в заявленное обозначение является достаточным основанием для установления наличия всех признаков сходства.

Что касается однородности товаров и услуг испрашиваемого в возражении перечня и товаров и услуг, указанных в перечнях противопоставленных регистраций, то коллегией установлено следующее.

EAGLE

Товарный знак «**EAGLE**» по свидетельству № 252674, согласно оспариваемому решению, препятствует регистрации заявленного обозначения в отношении части услуг 35 класса МКТУ, для которых, как следует из просительной части возражения, решение Роспатента от 28.06.2021 не оспаривается.

При этом, с учётом присутствия в возражении соответствующего довода, коллегия поясняет, что вывод об однородности заявленных услуг 35 класса МКТУ, затронутых отказом (агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; доставка информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; исследования маркетинговые; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламы; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; радиореклама; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в

компьютерной сети; управление потребительской лояльностью; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные "оплата за клик"/услуги PPC), услугам «демонстрация товаров; реклама; стимулирование сбыта [для третьих лиц], за исключением товаров 21 класса [щеток]» и «реализация товаров, за исключением товаров 21 класса [щеток]», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак ООО «ЗИНГЕР СПб», является обоснованным, поскольку все они являются услугами по продвижению товаров/услуг третьих лиц.

Продвижение товаров/услуг включает комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на успешную продажу товаров/услуг, включая мероприятия по исследованию рынка, изучению спроса, вопросов ценообразования, интенсификации сбыта, повышению конкурентоспособности товаров/услуг.

Таким образом, «продвижение товаров/услуг для третьих лиц» может быть связано как с непосредственно продажей товаров/услуг, так и с рекламой, маркетинговой деятельностью.

Коллегия обращает внимание заявителя на отсутствие в сравниваемых перечнях 35, 42 классов МКТУ таких уточняющих формулировок относительно областей деятельности или ограничения круга товаров/услуг, из которых бы следовала возможность признания их имеющими разную природу. При этом в рамках применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса сравнению подлежат указанные в перечнях заявки и свидетельства формулировки, но не предполагаемая деятельность лиц, являющихся заявителями и правообладателями соответствующих обозначений и товарных знаков.

Eagle

Знак «**Eagle**» по международной регистрации № 1542746, согласно решению Роспатента от 28.06.2021, препятствует регистрации заявленного обозначения в отношении однородных товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ.

Анализ однородности испрашиваемых товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ товарам и услугам соответствующих классов, в отношении которых противопоставленному знаку по международной регистрации № 1542746 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, показал следующее.

Заявленные товары «блоки памяти для компьютеров; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; ноты электронные, загружаемые; программы операционные для компьютеров; публикации электронные загружаемые; сканеры [оборудование для обработки данных]; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; подпись цифровая» представляют собой оборудование компьютерное, аксессуары для него и программные продукты.

В свою очередь, противопоставленный знак охраняется в отношении товаров той же родовой группы, а именно: «équipements de traitement de données, ordinateurs; logiciels; logiciels pour systèmes de navigation GPS; logiciels téléchargeables pour la surveillance et l'analyse à distance; logiciels pour la communication destinés à connecter des réseaux informatiques mondiaux; logiciels d'application pour services d'infonuagique; logiciels pour la planification des ressources d'entreprise (PRE); systèmes de reconnaissance de formes se composant de puces d'ordinateurs, matériel informatique et logiciels informatiques; logiciels de diagnostic et recherche de pannes; logiciels pour la création, la facilitation et la gestion de l'accès à distance à des réseaux locaux et mondiaux ainsi que la communication avec ces mêmes réseaux; logiciels pour la saisie, la transmission, le stockage et l'indexation de données et de documents; interfaces d'ordinateur; imprimantes d'ordinateurs; logiciels de réalité virtuelle; serveurs pour réseaux informatiques; serveurs en nuage; points d'accès à un réseau local (LAN) pour la connexion d'utilisateurs de réseaux informatiques; casques de réalité virtuelle; écrans

d'affichage à deux et trois dimensions à porter sur la tête; matériel d'interface homme-ordinateur, à savoir casques d'écoute, unités de commande à distance et périphériques portatifs pour la connexion à des ordinateurs et ordinateurs portables; les produits précités n'étant en aucun cas destinés à ou en rapport avec la protection de marques de commerce et de Propriété Intellectuelle ou la prestation de services juridiques» (в переводе с французского языка (язык заявки, согласно коду (270)) – оборудование для обработки данных, компьютеры; программное обеспечение; программное обеспечение для систем GPS-навигации; загружаемое программное обеспечение для удаленного мониторинга и анализа; программное обеспечение для связи, предназначенное для подключения глобальных компьютерных сетей; прикладное программное обеспечение для облачных служб; программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (PRE); системы распознавания образов, состоящие из компьютерных чипов, компьютерного оборудования и компьютерного программного обеспечения; программное обеспечение для диагностики и поиска неисправностей; программное обеспечение для создания, упрощения и управления удаленным доступом к локальным и глобальным сетям, а также для связи с этими же сетями; программное обеспечение для ввода, передачи, хранения и индексации данных и документов; компьютерные интерфейсы; компьютерные принтеры; программное обеспечение виртуальной реальности; серверы для компьютерных сетей; облачные серверы; точки доступа к локальной сети (LAN) для подключения пользователей компьютерных сетей; гарнитуры виртуальной реальности; двух-и трехмерные дисплеи для ношения на голове; аппаратное обеспечение интерфейса между человеком и компьютером, а именно гарнитуры, пульты дистанционного управления и портативные устройства для подключения к компьютерам и ноутбукам; вышеупомянутые продукты никоим образом не предназначены для защиты товарных знаков и интеллектуальной собственности или для предоставления юридических услуг или в связи с ними).

Таким образом, названные товары 09 класса МКТУ сопоставляемых перечней относятся к одной родовой группе, имеют общее назначение и условия реализации, являются взаимозаменяемыми и/или взаимодополняемыми.

Товары «смартфоны; телефоны мобильные/телефоны сотовые; смарт-часы; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства, считывающие штриховые коды; смарт-очки; телефоны переносные; устройства для считывания знаков оптические; смарт-карточки [карточки с микросхемами]» являются оборудованием для обработки информации, следовательно, однородны по роду и назначению таким товарам противопоставленной регистрации, как «équipements de traitement de données, ordinateurs; appareils pour la transmission de sons ou d'images; les produits précités n'étant en aucun cas destinés à ou en rapport avec la protection de marques de commerce et de Propriété Intellectuelle ou la prestation de services juridiques» (в переводе с французского языка (язык заявки, согласно коду (270)) – оборудование для обработки данных, компьютеры; устройства для передачи звуков или изображений; вышеупомянутые продукты никоим образом не предназначены для защиты товарных знаков и интеллектуальной собственности или для предоставления юридических услуг или в связи с ними).

Товары «автоответчики телефонные; аппараты переговорные; аппараты фототелеграфные; аппараты коммутационные электрические; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; радары; радиомачты; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; рации портативные; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; приборы для дистанционной записи; радио-видео няня; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; устройства аудио-видео для слежения за ребенком; приемники [аудио-видео]; аппаратура для дистанционного управления; телетайпы; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; устройства для видеозаписи» испрашиваемого перечня однородны, в частности, товарам «appareils électroniques pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données et messages; appareils pour la saisie, l'extraction, la transmission et le stockage de données; appareils de commande à distance; appareils et instruments de mesurage, de signalisation et de vérification; dispositifs de mesurage mobiles; les produits précités n'étant en aucun cas destinés à ou en rapport avec la protection de

marques de commerce et de Propriété Intellectuelle ou la prestation de services juridiques» (в переводе с французского языка (язык заявки, согласно коду (270)) – электронные устройства для беспроводного приема, хранения и передачи данных и сообщений; устройства для ввода, извлечения, передачи и хранения данных; устройства дистанционного управления; аппараты и инструменты для измерения, сигнализации и контроля, устройства для измерения мобильные; вышеупомянутые продукты никоим образом не предназначены для защиты товарных знаков и интеллектуальной собственности или для предоставления юридических услуг или в связи с ними), поскольку они относятся к оборудованию для дистанционной связи, контроля и передачи данных, что свидетельствует об общем назначении таких товаров и общем круге их потребителей.

Заявленные товары «средства обучения аудиовизуальные» могут быть признаны однородными товарам «appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; les produits précités n'étant en aucun cas destinés à ou en rapport avec la protection de marques de commerce et de Propriété Intellectuelle ou la prestation de services juridiques» (язык заявки, согласно коду (270)) – устройства для записи, передачи или воспроизведения звуков или изображений; вышеупомянутые продукты никоим образом не предназначены для защиты товарных знаков и интеллектуальной собственности или для предоставления юридических услуг или в связи с ними), поскольку и те, и другие предназначены для предъявления зрительной и слуховой информации, что свидетельствует об их общей родовидовой принадлежности.

Товары «фильтры [фотография]» относятся к фотооборудованию, следовательно, однородны товарам «appareils et instruments photographiques, cinématographiques; les produits précités n'étant en aucun cas destinés à ou en rapport avec la protection de marques de commerce et de Propriété Intellectuelle ou la prestation de services juridiques» (в переводе с французского языка (язык заявки, согласно коду (270)) – фотографические, кинематографические аппараты и инструменты; вышеупомянутые продукты никоим образом не предназначены для защиты

товарных знаков и интеллектуальной собственности или для предоставления юридических услуг или в связи с ними), поскольку соотносятся с ними как вид-род.

Заявленные товары «устройства электронные и электрические для музыкальных инструментов» являются принадлежностями для оборудования, воспроизводящего звуки (в том числе, музыку), связаны с обработкой звукового сигнала, следовательно, по родовой принадлежности могут быть отнесены к таким товарам противопоставленной регистрации, как «appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons; les produits précités n'étant en aucun cas destinés à ou en rapport avec la protection de marques de commerce et de Propriété Intellectuelle ou la prestation de services juridiques» (в переводе с французского языка (язык заявки, согласно коду (270)) – устройства для записи, передачи или воспроизведения звуков; вышеупомянутые продукты никоим образом не предназначены для защиты товарных знаков и интеллектуальной собственности или для предоставления юридических услуг или в связи с ними).

Таким образом, все товары 09 класса МКТУ заявленного перечня, действительно, имеют признаки однородности с товарами 09 класса МКТУ противопоставленной регистрации. Следует иметь ввиду, что для признания однородности присутствие всех признаков, указанных в пункте 45 Правил, не требуется, поскольку однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленные услуги 38 класса МКТУ, затронутые отказом, а именно: «телекоммуникации, вещание беспроводное, вещание телевизионное, вещание телевизионное кабельное, доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы], информация по вопросам дистанционной связи, обеспечение доступа в интернет, обеспечение доступа к базам данных, обеспечение дискуссионными формами в интернете, обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету, обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов, передача поздравительных открыток онлайн, передача

сообщений, передача сообщений и изображений с использованием компьютера, передача телеграмм, передача цифровых файлов, почта электронная, прокат аппаратуры для передачи сообщений, прокат времени доступа к интернету, радиовещание, связь волоконно-оптическая, связь радиотелефонная, связь с использованием компьютерных терминалов, связь спутниковая, связь телеграфная, связь телефонная, связь факсимильная, служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи], телеконференции, услуги абонентской телеграфной службы, услуги голосовой почты, услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные, услуги по предоставлению телеграфной связи, услуги по предоставлению телефонной связи» являются услугами в области связи (связь – передача и прием информации с помощью различных средств. По характеру передаваемых сообщений и применяемой оконечной аппаратуре различают: телефонную, телеграфную, телекодovou, факсимильную, телевизионную, видеотелефонную, сигнальную и фельдъегерско-почтовую связь. В зависимости от используемых линейных средств и среды распространения сигналов различают: проводную, радиосвязь, радиорелейную, космическую, оптическую и др. связь, см. <http://www.glossary.ru/>).

Названные услуги однородны услугам 38 класса МКТУ противопоставленного перечня «*télécommunications; services de fourniture d'accès à des bases de données; services de fourniture d'accès à des réseaux informatiques; service d'échange électronique de données; fourniture d'accès à des plateformes sur Internet; les services précités n'étant en aucun cas destinés ou ne se rapportant en aucun cas à la protection de marques et à la Propriété Intellectuelle ou à la prestation de services juridiques*» (в переводе с французского языка (язык заявки, согласно коду (270)) – телекоммуникации; услуги по предоставлению доступа к базам данных; услуги по предоставлению доступа к компьютерным сетям; услуги по электронному обмену данными; предоставление доступа к платформам в интернете; вышеупомянутые услуги никоим образом не предназначены или не связаны с охраной товарных знаков и интеллектуальной собственности или предоставлением юридических услуг), поскольку они также относятся к услугам связи, следовательно, имеют

общую родовую принадлежность, общий круг потребителей и общие условия оказания.

Услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, относятся к родовым группам «создание, установка и обслуживание информационных систем» («анализ компьютерных систем; защита информационных систем от вирусов; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удалённым доступом; обслуживание программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров»), «услуги по обеспечению доступа к информационным системам» («обеспечение программное как услуга [SaaS]; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для интернета; размещение серверов/сервер хостинг; услуги "облачных" вычислений; услуги внешние в области информационных технологий»), «услуги по обработке, хранению и восстановлению данных» («восстановление компьютерных данных; тиражирование компьютерных программ; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через интернет»), «консультации в области компьютерных технологий» («консультации в области дизайна веб-сайтов консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим

вопросам; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий)), «создание, установка и обслуживание информационных систем» («инсталляция программного обеспечения; разблокировка мобильных телефонов»). Все они являются услугами в области компьютерных технологий также, как и противопоставленные услуги «conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; développement et essai de logiciels, d'algorithmes et de méthodes de calcul; maintenance et mise à jour de logiciels; services de conseillers en matière de conception, développement et utilisation de matériel informatique et logiciels; services d'assistance technique en matière de logiciels; services de stockage électronique de données; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; services d'hébergement sur des serveurs; administration de serveurs; administration de serveurs; conception et développement de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau informatique en nuage ainsi que son utilisation; mise à disposition en ligne, pour utilisation temporaire, de logiciels d'exploitation non téléchargeables permettant l'accès à un réseau informatique en nuage ainsi que son utilisation; informatique en nuage; hébergement de plateformes sur Internet; logiciels en tant que service (SaaS); les services précités n'étant en aucun cas destinés ou ne se rapportant en aucun cas à la protection de marques et à la Propriété Intellectuelle ou à la prestation de services juridiques» (в переводе с французского языка (язык заявки, согласно коду (270)) – проектирование и разработка компьютеров и программного обеспечения; разработка и тестирование программного обеспечения, алгоритмов и вычислительных методов; обслуживание и обновление программного обеспечения; консультационные услуги по проектированию, разработке и использованию компьютерного оборудования и программного обеспечения; услуги технической поддержки программного обеспечения; услуги электронного хранения данных; разработка и разработка программного обеспечения для виртуальной реальности; услуги размещения на серверах; администрирование серверов; разработка и разработка операционного программного обеспечения для доступа к облачной компьютерной сети и её использования; предоставление в режиме онлайн для временного использования

неперекачиваемого операционного программного обеспечения, которое обеспечивает доступ к облачной компьютерной сети и её использование; облачные вычисления; хостинг платформ в интернете; программное обеспечение как услуга (SaaS); вышеупомянутые услуги никоим образом не предназначены или не связаны ни с защитой товарных знаков и интеллектуальной собственности, ни с предоставлением юридических услуг).

Таким образом, сопоставляемые услуги однородны по роду, назначению, условиям оказания и кругу потребителей, являются взаимозаменяемыми и/или взаимодополняемыми, следовательно, могут быть отнесены потребителями к одному коммерческому источнику.

Услуги «инжиниринг; составление технической документации; услуги по составлению географических карт» заявленного перечня по роду, кругу потребителей однородны противопоставленным услугам «services de recherche et de développement dans le domaine des sciences techniques et de la construction; ingénierie; planification technique de projets; services technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs» (в переводе с французского языка (язык заявки, согласно коду (270)) – услуги по исследованиям и разработкам в области технических наук и строительства; инжиниринг; техническое планирование проектов; технологические услуги, а также связанные с ними исследовательские и проектные услуги), следовательно, услуги 42 класса МКТУ заявленного перечня однородны услугам 42 класса МКТУ противопоставленной регистрации.

Представленный анализ показал, что все товары и услуги, затронутые отказом, однородны товарам и услугам противопоставленных регистраций.

Поскольку на вероятность смешения оказывают влияние, прежде всего, сходство обозначений и однородность товаров/услуг, то вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, наряду с выводом об однородности товаров/услуг, указанных в сопоставляемых перечнях, приводит к заключению о наличии вероятности их смешения и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения для части названных товаров и услуг требованиям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о высокой различительной способности заявленного обозначения не подтверждён документально, следовательно, признается недоказанным. При этом наличие таких обстоятельств может служить лишь дополнительным фактором, влияющим на вероятность смешения, в то время как основными критериями наличия такой вероятности служат сходство обозначений и однородность товаров/услуг, что следует из положений пунктов 40 - 45 Правил и пункта 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10.

Что касается доводов возражения о сосуществовании иных товарных знаков (в частности, знаков по международным регистрациям № 1542746 и № 1166249), то он не может служить основанием для снятия имеющихся противопоставлений, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведётся отдельно. При этом коллегия отмечает, что заявитель, также как и владелец знака, который приведён в качестве примера, мог обратиться к правообладателю «старшего» права за предоставлением согласия на регистрацию заявленного обозначения. Однако сведений о таком согласии и/или намерении его получить заявитель не представил.

Пример о сосуществовании иных регистраций не имеет отношения к рассматриваемому спору, поскольку приведённые заявителем товарные знаки построены по иному принципу, выполнены с использованием иных слов и элементов, буквами иного алфавита, что влияет на смысловое и визуальное восприятие знаков.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.10.2021, оставить в силе решение Роспатента от 28.06.2021.