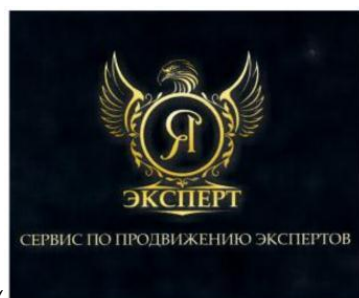
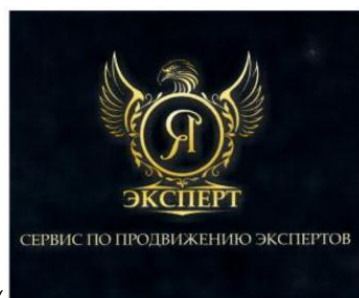


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.03.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Дзотовым Черменом Александровичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020749938, при этом установила следующее.





Обозначение «» по заявке № 2020749938 подано 11.09.2020 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Роспатентом 03.11.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020749938 в отношении всех заявленных товаров 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, обоснованное несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное несоответствие мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно со следующими обозначениями:

[1] с товарным знаком  » по свидетельству №568307 с датой приоритета 30.12.13, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МРТ Эксперт", 398017, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Metallургов, вл. 1, лит. Ж, каб. 10, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ;

[2] с товарным знаком  », зарегистрированным под № 398731 с датой приоритета 09.04.08 на Копылов Игорь Анатольевич, 107241, Москва, Черницынский пр-д, д.4, кв.38, , в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

[3], [4], [5], [6], [7] с товарными знаками «**Expert.ru**», «**Эксперт.ру**»,  », «**EXPERT**», «**ЭКСПЕРТ**» зарегистрированными под №№329696, 329695, 287668, 276526, 276525 с приоритетом от 28.10.2005г., 30.09.2004г., 10.10.2003г. (сроки действия регистраций продлены), на Общества с ограниченной ответственностью "Эксперт", 123060,

Москва, ул. Расплетина, д.19, офис 2, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

[8], [9], [10], [11], [12] с товарными знаками



« ЭКСПЕРТ »

« EXPERT »

зарегистрированными под №№339499, 339498, 339497, 239858, 204331 с приоритетом от 11.08.2005г., 01.11.1999г., 29.11.1995г. на имя Акционерного общества "Коллектив Редакции Эксперт", 107076, Москва, Колодезный пер., д.3, стр.29, пом.І, ком.3, в отношении товаров и услуг 16, 35, 38 ,41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 16, 35, 38 ,41 классов МКТУ;

ЭКСПЕРТ

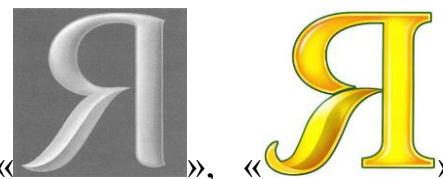
[13] с товарным знаком « ЭКСПЕРТ », зарегистрированным под №122439 с приоритетом от 16.12.1992г. (срок действия регистрации продлен) на имя Общества с ограниченной ответственностью "Страховой брокер ЭКСПЕРТ", 127051, Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 13/14, стр. 1, офис 24, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

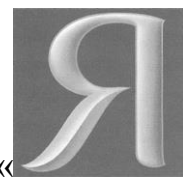

[14] с товарным знаком «EXPERT» по международной регистрации №744863 с приоритетом от 19.04.2000г. (конвенционный), 17.07.2003г. на имя EXPERT INTERNATIONAL GMBH, Baarerstrasse 22 CH6300 Zug, , в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ;

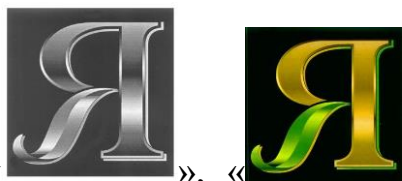




[15], [16], [17] с товарными знаками « Я », « Я », « Я », по свидетельствам №769090 - приоритет от 27.05.2020г., №757943 - приоритет от 28.01.2020г., №768295 приоритет от 28.01.20), на имя Общество с ограниченной

ответственностью "ЯНДЕКС", 119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16, в отношении однородных товаров и услуг 16, 35, 38, 41 классов МКТУ;



[18], [19], [20], [21] с товарными знаками «», «»,



«», «» зарегистрированными под №№ 337295 приоритет от 04.04.06, № 273304 - приоритет от 04.03.04 , №215856 приоритет от 30.08.00, № 205746 приоритет от 23.08.00 , сроки действия регистраций продлены), на Общество с ограниченной ответственностью "Лебедянский", 399610, Липецкая обл., г. Лебедянь, ул. Матросова, д. 7, в отношении товаров и услуг 16, 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 16, 35 классов МКТУ.

Кроме того в оспариваемом решении указано, что словесные элементы «СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ» характеризуют заявленные товары и услуги, указывая на их назначение и свойства, кроме того используются различными лицами для характеристики товаров и услуг (см., например, «10 инструментов для продвижения эксперта», <https://megaplan.ru/blog/marketing/10-expert-promotion-tools/>; <https://ecogolik.ru/person/promo/>, <https://fl-club.com/smm-prodvizhenie-eksperta-ozhidanie-vsrealnost/>, <https://yesandyes.ru>) , в связи с чем являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение, включающее словесные элементы «СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ», в отношении части услуг 35 класса (например, «продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей;», перечень не является исчерпывающим), 41 класса (например, «аренда комнатных аквариумов; парки аттракционов;», перечень не является исчерпывающим) способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг, в связи с чем

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании п.3 ст.1483 Гражданского кодекса

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.03.2022 поступило возражение на решение Роспатента.

Заявитель выражает несогласие со сходством заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков. Учитывая, что сходство до степени смешения определяется, в том числе, на основе общего впечатления потребителя, заявляемое обозначение не может быть признано сходным с противопоставляемыми товарными знаками только лишь на основании фонетического сходства.

В отношении основания для отказа в регистрации обозначения по заявке №2020749938 заявитель сообщает, что заявленный товарный знак состоит из элементов, которые образуют комбинацию, однозначно обладающую различительной способностью.

Словосочетание «Сервис по продвижению экспертов» не может ввести в заблуждение потребителя, поскольку оно полностью отражает те услуги, которые предлагает заявитель. Так, 35 класс МКТУ содержит в себе следующие виды товаров: «макетирование рекламы»; «производство рекламных фильмов» и иные. В свою очередь, 16 класс МКТУ содержит в себе следующие виды товаров: «газеты»; «журналы [издания периодические]» и иные. Остальные избранные классы МКТУ тесно связаны с осуществлением профильной деятельности. В частности, 38 класс МКТУ включает в себя услуги, в том числе, по передаче данных. Класс 41 МКТУ включает в себя, в том числе, издание книг и публикацию текстовых материалов. 45 класс МКТУ включает в себя, помимо прочего, услуги юридические, услуги персональные и социальные, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц. Таким образом, все заявленные классы МКТУ содержат в себе товары и услуги, непосредственно связанные с основным и дополнительными видами деятельности заявителя, исходя из этого, заявленное обозначение не способно ввести в заблуждение потребителей по смыслу пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основе вышеизложенного выражена просьба отменить решение Роспатента от 03.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020749938 в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 35, 38, 41 классов МКТУ.

С материалами возражения представлены следующие документы:

1. Копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020749938 от 03.11.2021г.;
2. Выписка из ЕГРИП в отношении ИП Дзотова Ч.А.;
3. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Яндекс»;
4. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ОАО «Лебедянский»;
5. Таблица противопоставляемых товарных знаков и заявляемого обозначения.

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

С учетом даты (11.09.2020) поступления заявки № 2020749938 на регистрацию товарного знака 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.

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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, 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.

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

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

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

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

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

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

Согласно пункту 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.

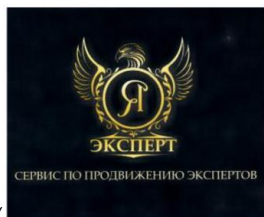
Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 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.

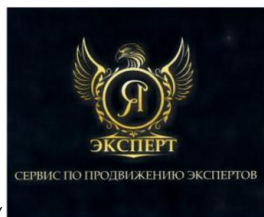
Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное



обозначение «» по заявке № 2020749938 состоит из словесных элементов «Я», «ЭКСПЕРТ», «СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ», выполненных буквами русского алфавита, а также из изображения орла. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 35, 38, 41 классов МКТУ.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [13] досрочно прекращена в связи с прекращением юридического лица – правообладателя. Запись о прекращении правовой охраны внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания 25.03.2022 и опубликована в Бюллетене №6. Противопоставленная международная регистрация [14] также не может быть учтена, так как по заявлению правообладателя была аннулирована в отношении Российской Федерации от 26.04.2021. Однако товарные знаки [13-14] были не единственным препятствием для регистрации обозначения по заявке №2020749938 в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Анализ обозначения по заявке № 2020749938 на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно доводам оспариваемого решения словесные элементы «СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ» являются описательными относительно части испрашиваемых товаров и услуг, указывает на их назначение и свойство. Кроме того указано, что данные словесные элементы используются многими.

Коллегия обратилась к информации, размещенной по ссылкам, указанным в оспариваемом решении Роспатента, и установила следующее.

На сайте <https://megaplan.ru/blog/marketing/10-expert-promotion-tools/> размещена статья «10 шагов продвижения экспертов», которая направлена на повышение узнаваемости, создание «личного бренда», способы популяризации профессиональной деятельности.

Информация на остальных ресурсах (<https://ecogolik.ru/person/promo/>; <https://yesandyes.ru/>) содержит аналогичную информацию, при этом названия статей звучат «Центр продюсирования экспертов»; «Программа продвижения эксперта на ECOgolik.ru». Коллегия полагает, что прямого использования слогана, используемого в рамках заявленного обозначения “Сервис по продвижению экспертов”, в данных Интернет-ссылках не содержится, при этом данные ссылки позволяют установить, что разные участники гражданско-правовых отношений вкладывают одинаковый смысл в словесные элементы “продвижение экспертов” и понимают под ними программу действий, направленных на популяризацию и повышение узнаваемости конкретного лица и его профессиональной деятельности.

Значение словесных элементов «СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ» формируется из значения слов составляющих его элементов. Слово «СЕРВИС» означает оказание услуг, удовлетворение бытовых потребностей населения

(<https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81>); слово «ПРОДВИЖЕНИЕ» имеет значение специальной активности, рассчитанной на формирование и стимулирование интереса к товару, личности, организации или направлению деятельности

(<https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5>); слово «ЭКСПЕРТ» означает «знаток, специалист в известном деле: сведущий в чем-либо человек» (https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/375/%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A2).

Таким образом, словесные элементы «СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ» в совокупности имеют значение услуг по повышению узнаваемости какого-либо специалиста.

Установив значение словесных элементов, коллегии необходимо проверить правдоподобность возникающих ассоциаций этих словесных элементов относительно испрашиваемых товаров и услуг.

В словесных элементах “СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ” логическое ударение падает на слова “сервис по продвижению”, которые способны восприниматься в качестве описательных в отношении услуг продвижения товаров, а также иных бизнес-услуг 35 класса МКТУ, так как все они могут иметь в качестве назначения повышение узнаваемости и наращивание присутствия услуг какого-либо лица в определенной территории. Также словесные элементы “СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ” следует считать указывающими на назначение образовательных услуг 41 класса МКТУ *«академии [обучение]; информация по вопросам воспитания и образования; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; создание фильмов, за исключением рекламных; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; тьюторинг; школы-интернаты»* и печатной продукции 16 класса МКТУ *«альбомы; альманахи; атласы; афиши/плакаты; баннеры бумажные; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; карты географические; каталоги; книги; книжки-комиксы; купоны печатные; листовки/флаеры; продукция печатная; проспекты; расписания печатные; учебники [пособия]; шаблоны»*, так

как данные товары и услуги воспринимаются как содержащие информацию, обучающие услугам продвижения на рынке.

В отношении перечисленных выше товаров и услуг словесные элементы “СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ” не подлежат правовой охране и должны быть указаны в качестве неохраняемых как не соответствующие требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В то же время коллегия находит необоснованным довод оспариваемого решения о том, что такие словесные элементы способны восприниматься как описательные в отношении назначения канцелярских или художественных товаров 16 класса МКТУ либо услуг вещания и связи 38 класса МКТУ, а также услуг развлечения, воспитания, физической подготовки 41 классов МКТУ, не связанных с услугами продвижения и реализации товаров.

В указанной части обозначение по заявке №2020749938 следует признать соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ обозначения по заявке №2020749938 на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

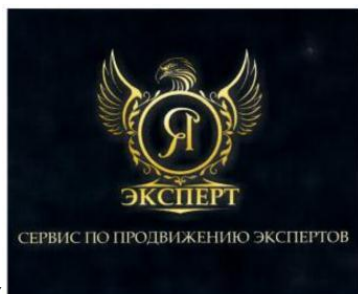
В оспариваемом решении Роспатента указано на способность словесных элементов “СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ” вводить потребителей в заблуждение относительно назначения таких услуг как, например, аренда аквариумов, парки аттракционов, продажа розничная и оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественным галереям.

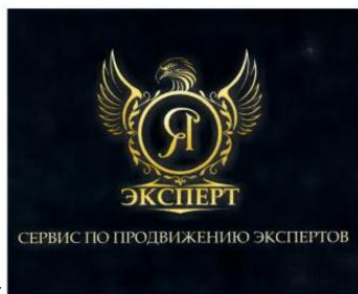
Коллегия полагает, что относительно любых услуг 35 класса МКТУ, связанных с реализацией и продвижением товаров и услуг, в том числе в отношении услуг реализации фармацевтических препаратов и произведений искусства, словесные элементы «сервис по продвижению» способны порождать соответствующие действительности ассоциации относительно назначения таких услуг (увеличение спроса в целях конечной реализации), поэтому не может согласиться с указанным доводом оспариваемого решения.

Что же касается развлекательных услуг 41 класса МКТУ, услуг аренды и проката, то относительно таких видов деятельности словесные элементы «СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ» не вызывают каких-либо правдоподобных ассоциаций, в силу чего являются фантазийными и не способны вводить в заблуждение

Учитывая изложенное, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии обозначения по заявке №2020749938 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ обозначения по заявке на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Обозначение «» по заявке №2020749938 является комбинированным, как и противопоставленные товарные знаки [1, 2, 5, 8-10, 13-21].



В комбинированных обозначениях, состоящих одновременно из нескольких элементов, необходимо установить роль каждого входящего в его состав элемента и его индивидуализирующую способность.

Словесные элементы комбинированных обозначений, как правило, легче запоминаются, чем изобразительные элементы, а также способствуют фонетическому воспроизведению знака. Основными индивидуализирующими элементами противопоставленных товарных знаков [1, 2, 5, 8-10] является слово «EXPERT», «ЭКСПЕРТ», а противопоставленных товарных знаков [15-21]-стилизованная буква «Я».

Противопоставленные товарные знаки [3-4, 6-7, 11-12] являются словесными и единственным индивидуализирующим элементом в них выступает слово «EXPERT» /« ЭКСПЕРТ».

Словесный элемент «ЭКСПЕРТ» заявленного обозначения является фонетически, семантически и графически тождественным с

основным/единственным индивидуализирующим элементом противопоставленных

товарных знаков [1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11] « ЭКСПЕРТ» , «» ,

«» , «» , «» ,

«» , «» , «» за счет чего

сопоставляемые обозначения в целом следует считать сходными друг с другом.



Словесный элемент «ЭКСПЕРТ» заявленного обозначения и словесный элемент «EXPERT» противопоставленных товарных знаков [3, 6, 9, 12]


«» , «» , «» , «» являются

фонетически и семантически тождественными за счет того, что представляют собой транслитерацию одного и того же слова буквами русского и латинского алфавитов.


Буквенный элемент в виде стилизованного изображения буквы «Я» занимает центральное композиционное место в обозначении по заявке №2020749938, с данного элемента начинается восприятие заявленного обозначения.

Противопоставленные товарные знаки [15-21] являются комбинированными, при этом основной индивидуализирующий в них элемент представляет собой стилизованную букву «Я».

Сопоставляемые элементы «» и «» , «» , «» ,

«» , «» , «» , «» являются сходными друг с другом с

семантической и фонетической точек зрения, так как содержат одинаковую букву. Отдельно следует подчеркнуть графическое сходство в шрифтовом исполнении

буквы «Я» заявленного обозначения «» и противопоставленных товарных

знаков «» , «» , «» , «» .

На основании изложенного коллегия приходит к выводу о сходстве сопоставляемых обозначений за счет совпадения основных индивидуализирующих и доминирующих элементов в обозначениях.

Имеющиеся визуальные отличия в композиционном и цветовом решении имеют второстепенное значение, так как сопоставляемые обозначения ассоциируются с одним и тем же источником происхождения вследствие превалирования фонетического сходства образующих их словесных элементов.

Анализ однородности товаров и услуг 16, 35, 38 и 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020749938, и товаров и услуг 16, 35, 38, 41 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-12, 15-21], показал следующее.

Испрашиваемые товары 16 класса МКТУ представляют собой канцелярские принадлежности, художественные материалы, конторские приспособления и печатную продукцию. Данные товары однородны товарам 16 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [8-9, 11, 12, 15-19], которые включают в себя товары тех же родовых групп.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ представляют собой услуги по продвижению и реализации товаров, услуги консультационные, услуги бухгалтерские, бизнес-услуги, которые однородны аналогичным услугам в перечнях 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2-11, 15-17, 18-21].

Услуги 38 класса МКТУ, указанные в перечне обозначения по заявке №2020749938, представляют собой услуги вещания, передачи данных разными каналами связи, услуги связи, однородны услуге телекоммуникации в перечне 38 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [8-9] а также всем услугам в перечне противопоставленных товарных знаков [15-17].

Испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ представляют собой услуги образовательные и воспитательные, развлекательные, а также услуги проката и аренды, которые однородны услугам обучения 41 класса МКТУ товарного знака [1], а также услугам развлечений и культурно-просветительским услугам

противопоставленных товарных знаков [8, 9-11], всем услугам 41 класса МКТУ
противопоставленных товарных знаков [15-17].

Сопоставляемые перечисленные выше товары и услуги однородны друг другу, так как идентичны по своим свойствам и назначению, способам реализации и кругу потребителей. Следует также отметить, что заявитель в поступившем возражении не оспаривает однородность сопоставляемых товаров и услуг 16, 35, 38, 41 классов МКТУ, не соглашаясь с выводами о сходстве сопоставляемых обозначений.

Таким образом, обозначение по заявке № 2020749938 сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-12, 15-21] в отношении всех испрашиваемых товаров 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, поэтому заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в этой части на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.03.2022,
оставить в силе решение Роспатента от 03.11.2021.**