


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 02.12.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Айкон Девелопмент», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2019756427, при этом установлено следующее.




Комбинированное обозначение «» по заявке № 2019756427, поданной 07.11.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 02.02.2021 о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2019756427 в отношении части заявленных услуг 36 класса МКТУ. В отношении иных услуг 36 класса МКТУ, а также в отношении всех заявленных услуг 35, 37, 42 классов МКТУ в регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2019756427 отказано по мотивам, изложенным в заключении по результатам экспертизы заявленного


обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента (далее – заключение экспертизы).

Согласно заключению экспертизы, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:




- с товарным знаком (знаком обслуживания) «» по свидетельству № 736314 (приоритет от 11.09.2018), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Айкон Групп», Москва (ОГРН 5157746012397), в отношении, в том числе, услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ;




- с товарным знаком (знаком обслуживания) «» по свидетельству № 639251 (приоритет от 28.04.2016), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Техинвест», Москва (ОГРН 1097746204390), в отношении, в том числе, услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ;



- с товарным знаком (знаком обслуживания) «» по свидетельству № 525156 (приоритет от 24.07.2012), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Айкон», Москва (ОГРН 1097746089077), в отношении, в том числе, услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 42 классов МКТУ;



- со знаком «» по международной регистрации № 1228801 (конвенционный приоритет от 04.06.2014), зарегистрированным на имя Icon Yachts Holding B.V., Нидерланды, охраняемым на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении однородных услуг 35, 37, 42 классов МКТУ;

- со знаком «**IKON GROUP**» по международной регистрации № 1144422 (конвенционный приоритет от 20.11.2012), зарегистрированным на имя Ikon Financial Group Limited, Великобритания, охраняемым на территории Российской Федерации в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «development», означающий в переводе с английского языка на русский «развитие, разработка, создание, строительство» (см. Интернет <https://translate.google.ru/>), указывает на назначение заявленных услуг, не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «ICON», означающий в переводе с английского языка на русский «пиктограмма, иконка» – небольшое растровое символическое изображение, используемое в графическом интерфейсе пользователя для выбора того или иного инструмента (программы), устройства, папки и управления (см. <https://translate.yandex.ru/>; Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию) – в отношении части услуг 42 класса МКТУ (например, «*инсталляция программного обеспечения; разработка программного обеспечения*») может быть воспринято как указание на их назначение. В связи с указанным заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении части услуг 42 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.12.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.02.2021. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель знака по международной регистрации № 1228801 предоставил письменное согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения на имя заявителя;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 736314, поскольку сопоставляемые обозначения различаются общим зрительным впечатлением, имеют

разные композиционные элементы, выполнены в разной шрифтовой манере и не ассоциируется в целом с точки зрения семантического, фонетического и графического признаков;

- заявленное обозначение используется заявителем для оказания услуг в сфере жилищного строительства на территории Москвы и Московской области, в то время как правообладатель противопоставленного товарного знака такую деятельность не осуществляет;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 639251, поскольку они производят разное общее зрительное впечатление, не ассоциируются в целом по смысловому, фонетическому и визуальному признакам;

- в отличие от заявленного обозначения, ассоциирующегося у потребителей с определенным видом деятельности заявителя, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 639251 вызывает ассоциации с конкретным субъектом – группой компаний – без привязки к какому-то виду деятельности, что обуславливает несходство сравниваемых обозначений в целом;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 525156, поскольку обозначения не ассоциируются в целом, имеют разное общее зрительное впечатление;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 525156 осуществляет деятельность в сфере коммуникаций и маркетинговых технологий, в то время как заявитель оказывает услуги строительства на территории Москвы и Московской области;

- противопоставленный знак по международной регистрации № 1144422 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 36 класса МКТУ, поскольку заголовок класса, присутствующий в перечне противопоставленной регистрации, не является однородным всем услугам соответствующего класса, что следует из судебной практики, подтверждается практикой регистрации товарных знаков.

На основании изложенного заявитель просил изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех услуг, указанных в заявке.

К возражению приложена копия письменного согласия правообладателя знака по международной регистрации № 1228801 от 11.11.2021 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания), оригинал которого (1) приобщен к протоколу заседания от 28.03.2022.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 28.04.2022, заявителем были приобщены следующие материалы:

(2) оригинал письменного согласия от 14.02.2022 правообладателя товарного знака по свидетельству № 525156 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания);

(3) оригинал письменного согласия от 04.03.2022 правообладателя товарного знака по свидетельству № 639251 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания).

В период рассмотрения возражения Судом по интеллектуальным правам в Определении от 20.04.2022 были приняты обеспечительные меры в виде запрета принимать решение по возражению заявителя на решение Роспатента от 02.02.2021 по заявке № 2019756427 в части отказа в регистрации знака обслуживания в отношении услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ до принятия Судом по интеллектуальным правам решения по делу № СИП-205/2022. По этой причине рассмотрение возражения было приостановлено.

Указанные обеспечительные меры были отменены Определением Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2023 по делу № СИП-205/2022, рассмотрение возражения возобновлено.

К протоколу заседания от 11.04.2023 приобщены следующие материалы:

(4) оригинал письменного согласия от 16.03.2023 правообладателя товарного знака по свидетельству № 736314 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания);

(5) решение Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2023 по делу № СИП-205/2022;

(6) соглашение о сосуществовании, заключенное заявителем и правообладателем знака по международной регистрации № 1228801;

(7) соглашение о сосуществовании, заключенное заявителем и правообладателем товарного знака по свидетельству № 525156.

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

С учетом даты (07.11.2019) подачи заявки № 2019756427 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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:

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.

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 нем доминирующего положения.

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.

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

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

Согласно пункту 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 обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

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

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

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

Согласно пункту 45 Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.


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

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

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил, согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Заявленное обозначение «» по заявке № 2019756427 является комбинированным, включает словесные элементы «iKON» и «development», выполненные буквами латинского алфавита в оригинальном исполнении. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: серый, голубой. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «development» переводится с английского языка на русский язык как «развитие, расширение, развёртывание, рост; эволюция», «результат (развития)», «ход, протекание», «(developments) события», «разработка, опытно-конструкторские работы; создание», «отладка, доводка, усовершенствование (машины, механизма, конструкции)», «новое строительство, застройка», «разработка месторождения; месторождение, промысел», «мат. развёртывание (кривой поверхности)», «мат. разложение», «тех. чертёж с разными планами детали», «муз. написание вариаций;

вариация», «фото проявление», «спорт. развитие позиции, создание выгодной для атаки позиции (в шахматах)» (см. Интернет <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/development/>).

Слово «девелопмент» вошло в состав русскоязычных словарно-справочных источников (см. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки, 2003 г.; Словарь иностранных слов, 2014 г.; Словарь строителя, 2008 г., Словарь терминов по экспертизе и управлению недвижимостью, 2008 г. - <https://dic.academic.ru>), его значение связывается, прежде всего, с профессиональной деятельностью по реализации комплекса организационных мероприятий, осуществляемых в рамках какого-либо проекта, к участникам которых относятся инвесторы, консультанты, проектировщики, архитекторы, собственники, государственные органы, маркетологи, менеджеры, бухгалтеры, посредники, исследователи, инженеры, финансовые, страховые, юридические организации и др.

В соответствующем значении слово «development» характеризует услуги, связанные с недвижимостью, ее продвижением, финансированием строительных проектов, с обслуживанием недвижимости, а именно: «агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов

рекламных сценариев; обзоры печати; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сведения о деловых операциях; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческими проектами для строительных проектов;

управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц;
управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц;
управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; исследования финансовые; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; кредитование под залог; менеджмент финансовый; организация финансирования строительных проектов; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; финансирование; экспертиза налоговая; асфальтирование; герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; консультации по вопросам строительства; монтаж

инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; оклеивание обоями; очистка зданий [наружной поверхности]; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат стиральных машин; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; ремонт линий электропередачи; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молотов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; уборка зданий [внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги электриков; установка дверей и окон; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка кухонного оборудования; уход за бассейнами; дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; инжиниринг; исследования в области механики; исследования в области сварки; исследования в области строительства зданий; консультации по вопросам архитектуры; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; межевание; оформление интерьера; планирование городское; проведение исследований по техническим проектам; разработка планов в области строительства; составление технической документации; услуги архитектурные; экспертиза инженерно-техническая».

В значении «разработка месторождения; месторождение, промысел» слово «development» служит характеристикой также таких услуг заявленного перечня как: «оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и горнодобывающей

промышленности; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; посредничество при реализации углеродных кредитов; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; добыча горнорудных полезных ископаемых; разработка карьеров; услуги по гидроразрыву пласта; аудит в области энергетики; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; исследования в области геологии; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; контроль за нефтяными скважинами; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; услуги по составлению географических карт; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; экспертиза в области нефтяных месторождений; экспертиза геологическая».

В значениях «разработка, опытно-конструкторские работы; создание», «тех. чертёж с разными планами детали», «отладка, доводка, усовершенствование (машины, механизма, конструкции)» слово «development» служит характеристикой также таких услуг заявленного перечня как: «ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; клепка; лакирование; лужение повторное; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; окраска и обновление вывесок; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт замков с секретом; ремонт и техническое

обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт насосов; ремонт фотоаппаратов; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; судостроение; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; анализ воды; анализ компьютерных систем; анализ почерка [графология]; анализ химический; восстановление компьютерных данных; дизайн промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; информация метеорологическая; испытания клинические; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования медицинские; исследования научно-технические в области патентного картирования; исследования научно-технические в области стихийных бедствий; исследования научные; исследования технологические; калибровка [измерения]; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты;

предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; предоставление поисковых средств для Интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; сервер хостинг; советы по вопросам экономии энергии; 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; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги в области химии; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги научных лабораторий; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде».

В значениях «развитие, расширение, развёртывание, рост; эволюция», «результат (развития)», «ход, протекание», «(developments) события», «муз. написание вариаций; вариация», «фото проявление» слово «development» служит характеристикой дополнительно таких услуг заявленного перечня как: «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; аренда офисного оборудования в коворкинге; бюро по найму; запись сообщений [канцелярия]; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для

скачивания цифровой музыки; организация подписки на газеты для третьих лиц; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; репродуцирование документов; тестирование психологическое при подборе персонала; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление программами часто путешествующих; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; аренда финансовая; банки сберегательные; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; клиринг; котировки биржевые; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация денежных сборов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции]; посредничество биржевое; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги

попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимовыгодных фондов; хранение в сейфах; хранение ценностей; восстановление одежды; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; заточка ножей; мытье окон; мытье транспортных средств; настройка музыкальных инструментов; обивка мебели; обновление одежды; прокат машин для сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат посудомоечных машин; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; стерилизация медицинских инструментов; стирка; стирка белья; уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей; услуги прачечных; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями; консультации в области информационной безопасности; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; контроль технический автомобильного транспорта; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; определение подлинности произведений искусств; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разблокировка мобильных телефонов; рассеивание облаков; услуги по прогнозированию погоды; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; электронное

отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через Интернет».

Доводов, касающихся несогласия заявителя с выводом о неохраноспособности элемента «development» возражение не содержит. Кроме того, согласно представленному перечню, понятие «девелопмент» рассматривается как наименование конкретной услуги, отнесенной заявителем к 36 классу МКТУ, что дополнительно свидетельствует об описательности рассматриваемого элемента.

Таким образом, словесный элемент «development» является характеристикой испрашиваемых услуг, в связи с чем признается не соответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем в композиции заявленного обозначения элемент «development» не доминирует, что приводит к выводу о возможности указания его в качестве неохраняемого элемента.

Оспариваемое решение также содержит вывод о том, что слово «icon» в отношении части услуг 42 класса МКТУ не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку является описательным, указывает на назначение услуг.

В своем возражении заявитель не привел каких-либо доводов в опровержение данного мотива. Вместе с тем анализ соответствия рассматриваемого словесного элемента требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сведениям Англо-русского толкового словаря терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию, 1998-2007 гг. (https://computers_en_ru.academic.ru/7481), icon = ikon, означает 1) пиктограмма, иконка (в терминологии «Microsoft» – «значок»), небольшое растровое символическое изображение на экране, служащее в графическом интерфейсе пользователя для выбора (вызова) того или иного инструмента (программы, действия), устройства, объекта, папки и управления им (ею); 2) образ, изображение.

Таким образом, одним из значений основного элемента заявленного обозначения является значок-иконка – элемент графического интерфейса, небольшая картинка, обозначающая приложение, файл, каталог, окно, компонент операционной системы, устройство и т.п.

При анализе соответствия словесного элемента «icon» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегией принято во внимание, что для российских потребителей графические элементы в интерфейсе пользователей носят название «значок», в то время как слово «иконка» в упомянутом значении рассматривается как жаргонизм (см. <https://kartaslov.ru/значение-слова/иконка>, [https://monoreel.ru/Иконка_\(графический_интерфейс\)](https://monoreel.ru/Иконка_(графический_интерфейс)))).

Кроме того, заявленный перечень не содержит товаров, являющихся графическими элементами, в том числе элементами интерфейса (например, картинки, изображения графические, интерфейсы для компьютеров, элементы графические загружаемые, значки настройки загружаемые, эмодзи загружаемые, файлы изображений загружаемые).

Услугами, которые могут быть охарактеризованы с точки зрения назначения понятием «icon» в заявленном перечне являются услуги «дизайн художественный», «дизайн графический рекламных материалов», «дизайн промышленный», «консультации в области дизайна веб-сайтов», «услуги по созданию образа [промышленная эстетика]». Что касается услуг, связанных с созданием программных продуктов, которые сопровождаются при эксплуатации значками-иконками, то слово «icon» напрямую не называет каких-либо характеристик таких услуг, поскольку его значение связано именно с графическим воспроизведением, изображением для формирования образа программного продукта. Иными словами, коллегия не усматривает оснований для признания элемента «icon» характеризующим услуги в области создания программ (например, «инсталляция программного обеспечения», «разработка программного обеспечения»), поскольку для этих услуг представлений об их назначении при восприятии слова «icon» не возникает. Аналогично, для иных услуг 42 класса МКТУ слово «icon» может быть признано фантазийным, поскольку не является описательной характеристикой исследовательской деятельности, услуг геологоразведки, услуг архитектурных и связанных со строительством.

Таким образом, словесный элемент «icon» действительно способен характеризовать назначение таких услуг, как «дизайн художественный; дизайн



графический рекламных материалов; дизайн промышленный; консультации в области дизайна веб-сайтов; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]», следовательно, для них не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.



В силу того, что слово «icon» доминирует в составе заявленного обозначения, при этом слово «development» также признано неохраняемым для названных услуг, регистрация заявленного обозначения в целом в отношении части услуг 42 класса МКТУ не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.


В рамках указанной нормы препятствием для регистрации заявленного обозначения послужил вывод о его сходстве до степени смешения с товарными

знаками (знаками обслуживания) «» по свидетельству № 736314,

«» по свидетельству № 639251, «» по

свидетельству № 525156, а также знаками «» по международной регистрации № 1228801 и «» по международной регистрации № 1144422.

Противопоставление вышеуказанных регистраций является правомерным, поскольку все товарные знаки включают в свой состав в качестве доминирующего элемента слово «ICON»/«IKON», фонетически и семантически тождественное

доминирующему элементу «icon» заявленного обозначения «», где «IKON» = icon, означает «икона, символ, знаковый образ (чего-л.), идол, кумир» (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/IKON>, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/icon>)

Изобразительные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков не приводят к отсутствию доминирования сходных словесных элементов, поэтому не меняют вывод об их ассоциировании в целом, несмотря на некоторые отличия.

Заявитель в период рассмотрения возражения указал на обстоятельства, которые не могли быть известны ранее при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

Так, на заседании коллегии, состоявшемся 28.03.2022, заявителем представлен:

(1) оригинал письма Icon Yachts Holding B.V., Нидерланды, от 04.01.2022, в

ICON

котором правообладатель знака «**YACHTS**» по международной регистрации № 1228801 выражает свое согласие относительно регистрации на имя заявителя обозначения по заявке № 2019756427 в отношении всех услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки. Заявителем представлены пояснения о том, что данное согласие представлено правообладателем противопоставленного товарного знака в рамках соглашения о сосуществовании (б) товарных знаков, по которому исключаются обстоятельства, способствующие введению потребителей в заблуждение.

ikon
development

Принимая во внимание то, что заявленное обозначение «**development**» и

ICON

противопоставленный знак «**YACHTS**» не являются тождественными, имеют визуальные и фонетические отличия, обусловленные присутствием дополнительных неохраняемых элементов, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным или общеизвестным товарным знаком, наличие согласия правообладателя – Icon Yachts Holding B.V., Нидерланды, позволяет снять имеющееся противопоставление.

Кроме того, на заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 28.04.2023, заявителем были представлены:


(2) оригинал письма исх. № 14/02-03 от 14.02.2022 Общества с ограниченной ответственностью «Айкон», Москва (ОГРН 1097746089077), являющегося

ICON

правообладателем товарного знака «**ICON**» по свидетельству № 525156, в котором выражено согласие правообладателя на регистрацию на имя заявителя обозначения по заявке № 2019756427 в отношении всех услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ, указанных в заявке;

(3) оригинал письма исх. № 403/22 от 04.03.2022 Общества с ограниченной ответственностью «Техинвест», Москва (ОГРН 1097746204390), являющегося

 **ICON
GROUP**

правообладателем товарного знака «» по свидетельству № 639251, в котором выражено согласие на регистрацию на имя заявителя обозначения по заявке № 2019756427 в отношении услуг 37 класса МКТУ – «бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горно-рудных полезных ископаемых; заправка картриджей [тонеров]; заточка ножей; мощение дорог; оклеивание обоями; очистка зданий [наружной поверхности]; стирка; стирка белья; уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц; уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; установка дверей и окон; установка ирригационных устройств; установка лифтов; установка отопительного оборудования; установка охранной сигнализации; установка печей; установка телефонов; установка устройств для кондиционирования воздуха; установка устройств пожарной сигнализации; установка холодильного оборудования; установка электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание компьютеров, установка машинного оборудования; установка, уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая;

чистка фасонного белья; чистка и уход за кожаными изделиями; чистка и уход за меховыми изделиями».



Принимая во внимание то, что заявленное обозначение «



противопоставленные товарные знаки «

» и «

являются тождественными, имеют визуальные и фонетические отличия за счет присутствия в заявленном обозначении неохраняемого элемента «development» и присутствия в товарном знаке по свидетельству № 639251 неохраняемого словесного элемента «GROUP», при этом ни один из противопоставленных товарных знаков не является коллективным или общеизвестным товарным знаком, наличие согласия правообладателей – Общества с ограниченной ответственностью «Айкон», Москва, и Общества с ограниченной ответственностью «Техинвест», Москва, может быть принято во внимание. Для исключения возможности введения потребителей в заблуждение заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 525156 заключено соглашение о сосуществовании (7), представленное 11.04.2023. Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству № 525156 может быть снято.

Относительно учета представленного согласия правообладателя товарного знака по свидетельству № 639251 коллегия поясняет, что волеизъявление правообладателя не может быть истолковано расширительно. В связи с этим для оценки того, в какой части заявленных услуг данное согласие позволяет снять имеющееся противопоставление, коллегией проведен анализ однородности услуг 37 класса МКТУ заявленного перечня и услуг, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству № 639251.

Анализ однородности услуг 37 класса МКТУ, приведенных в перечнях заявки № 2019756427 и свидетельства № 639251, показал следующее.

Заявленные услуги «асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление одежды; герметизация сооружений [строительство]; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обивка мебели; обновление одежды; обработка антикоррозионная; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; стерилизация медицинских инструментов; стирка; стирка белья; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молотов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; уборка зданий [внутренняя]; уборка снега;

уборка улиц; уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; услуги электриков; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями» однородны услугам «бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых; заправка картриджей [тонеров]; заточка ножей; мощение дорог; оклеивание обоями; очистка зданий [наружной поверхности]; стирка; стирка белья; уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц; уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; установка дверей и окон; установка ирригационных устройств; установка лифтов; установка отопительного оборудования; установка охранной сигнализации; установка печей; установка телефонов; установка устройств для кондиционирования воздуха; установка устройств пожарной сигнализации; установка холодильного оборудования;

установка электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание компьютеров; установка, машинного оборудования; установка, уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка фасонного белья; чистка и уход за кожаными изделиями; чистка и уход за меховыми изделиями» противопоставленного перечня, поскольку они относятся к одному роду, виду, имеют общее назначение и круг потребителей.

В частности, «бурение скважин» имеет место как при разведывательных работах, осуществляемых в рамках инженерно-геологических изысканий, так и с целью их эксплуатации – для добычи полезных ископаемых, прокладки коммуникаций, сооружения свайных фундаментов при строительных работах (см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/7131/БУРЕНИЕ, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/71791/Бурение>).

Услуга «мощение дорог» относится к дорожному строительству, которое включает не только сооружение автомобильных дорог, но и устройство тротуаров, различных пешеходных зон, подъездных путей, а также техническое обслуживание и ремонт дорожного покрытия (<https://asfalt-kachestvo.ru/news/dorozhnoe-stroitelstvo.html>).

Услуга «очистка зданий [наружной поверхности]» включает не только очистку фасадов от загрязнений и мытье окон, но и этапы строительно-ремонтных работ – очистку от штукатурки и иных отделочных материалов с целью реставрации.

Услуга «дезинфекция» относится к системе мероприятий, направленных на уничтожение во внешней среде возбудителей инфекционных болезней, следовательно, она подразумевает и такие виды деятельности как стерилизация медицинских инструментов, уборка зданий внутренняя.


Следует дополнительно отметить, что услуги «бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; добыча горно-рудных полезных ископаемых; мощение дорог; оклеивание обоями; очистка зданий [наружной поверхности]; установка дверей и окон; установка лифтов; установка отопительного оборудования;

установка охранной сигнализации; установка печей; установка устройств для кондиционирования воздуха; установка устройств пожарной сигнализации; установка холодильного оборудования; установка электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание компьютеров; установка, машинного оборудования» противопоставленного товарного знака тесно связаны со строительными и ремонтными работами, поскольку характеризуются общими условиями оказания, общим кругом потребителей и обладают признаками взаимодополняемости и взаимозаменяемости.

При этом услуги проката строительной техники сопутствуют услугам строительных организаций, неразрывно связаны с ними, вследствие чего признаются сопутствующими.

В то же время остальные услуги 37 класса МКТУ заявленного перечня – «восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; мытье транспортных средств; настройка музыкальных инструментов; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; прокат машин для сушки посуды; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание самолетов; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; судостроение; услуги по балансировке колес; чистка транспортных средств» не однородны услугам, в отношении которых действует правовая охрана товарного



знака «  », поскольку имеют иное назначение и иные условия оказания, следовательно, для этих услуг товарный знак по свидетельству № 639251 не препятствует регистрации заявленного обозначения, поскольку не усматривается вероятности смешения сопоставляемых средств индивидуализации.

Что касается услуг, признанных однородными, то для части из них (бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых; заточка ножей; мощение дорог; оклеивание обоями; очистка зданий [наружной поверхности]; стирка; стирка белья; уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; установка дверей и окон; установка ирригационных устройств; установка лифтов; установка отопительного оборудования; установка охранной сигнализации; установка печей; установка телефонов; установка устройств для кондиционирования воздуха; установка устройств пожарной сигнализации; установка холодильного оборудования; установка электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание компьютеров; установка машинного оборудования; уход за бассейнами¹; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка фасонного белья; чистка и уход за кожаными изделиями; чистка и уход за меховыми изделиями) правообладатель выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения, что приводит к преодолению положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В то же время для услуг «асфальтирование; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление одежды; герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мытье окон; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обивка мебели; обновление одежды; обработка антикоррозионная; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; окраска и обновление вывесок; прокат бульдозеров; прокат

¹ В согласии указана более широкая формулировка (установка, уход за бассейнами), что позволяет принять ее во внимание для наименования услуги, представленного в перечне заявки.

дренажных насосов; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; стерилизация медицинских инструментов; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; уборка снега; уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей; услуги электриков; ремонт ирригационных устройств; ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; ремонт отопительного оборудования; ремонт охранной сигнализации; ремонт печей; ремонт телефонов; ремонт устройств для кондиционирования воздуха; ремонт устройств пожарной сигнализации; ремонт холодильного оборудования; ремонт электроприборов; ремонт компьютеров; ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; ремонт паровых котлов; ремонт за кожаными изделиями; ремонт за меховыми изделиями» согласие правообладателя отсутствует, что не позволяет снять имеющееся противопоставление в этой части, поскольку сходство обозначений и однородность услуг, в отсутствие согласия правообладателя «старшего» товарного знака

свидетельствуют о невозможности регистрации заявленного обозначения для таких услуг на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия дополнительно отмечает, что для услуг «услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей; уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства» не может быть учтено волеизъявление правообладателя, сформулированное для услуг «заправка картриджей [тонеров]», «уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей», поскольку понятия не тождественны, а согласие правообладателя выражено в ограничительной формулировке.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству № 639251 может быть снято для части заявленных услуг 37 класса МКТУ, которые не признаны однородными услугам противопоставленного перечня и для тех услуг, для которых имеется согласие правообладателя, а именно:


37 – «бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых; заряд аккумуляторов транспортных средств; заточка ножей; мощение дорог; мытье транспортных средств; настройка музыкальных инструментов; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; прокат машин для сушки посуды; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание самолетов; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; стирка; стирка белья; судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц; услуги по балансировке колес; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; установка дверей и

окон; установка ирригационных устройств; установка лифтов; установка отопительного оборудования; установка охранной сигнализации; установка печей; установка телефонов; установка устройств для кондиционирования воздуха; установка устройств пожарной сигнализации; установка холодильного оборудования; установка электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание компьютеров; установка машинного оборудования; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка одежды; чистка паровых котлов; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка и уход за кожаными изделиями; чистка и уход за меховыми изделиями».

В отношении противопоставленного знака «**IKON GROUP**» по международной регистрации № 1144422 Судом по интеллектуальным правам было принято решение от 09.02.2023 по делу № СИП-205/2022 (5) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1144422 в отношении услуг 36 класса МКТУ вследствие его неиспользования. С учетом данных фактических обстоятельств, установленных вступившим в законную силу актом уполномоченного органа, данный знак более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг 36 класса МКТУ, следовательно, данное противопоставление может быть снято.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 11.04.2023, заявителем также представлен:


(4) оригинал письма № 49.И.23 от 16.03.2023 Общества с ограниченной ответственностью «Айкон Групп», Москва (ОГРН 5157746012397), являющегося

правообладателем противопоставленного товарного знака «» по свидетельству № 736314, в котором выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Принимая во внимание то, что заявленное обозначение «



» и противопоставленный товарный знак «

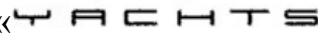
противопоставленный товарный знак «» не являются тождественными, имеют визуальные и фонетические отличия, обусловленные присутствием в заявленном обозначении неохраяемого элемента, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным или общеизвестным товарным знаком, наличие согласия правообладателя – Общества с ограниченной ответственностью «Айкон Групп», Москва, позволяет снять имеющееся противопоставление.

Резюмируя сказанное, противопоставление товарных знаков




«» по свидетельству № 736314, «» по



свидетельству № 525156, а также знака «» по международной регистрации № 1228801 преодолено заявителем в объеме противопоставлений путем получения согласия правообладателей, противопоставление товарного знака



«» по свидетельству № 639251 частично преодолено заявителем

путем получения согласия правообладателя, а противопоставление знака

«**IKON GROUP**» по международной регистрации № 1144422 преодолено

в объеме противопоставления в связи с прекращением правовой охраны указанного знака на территории Российской Федерации.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 35, 36 и 42 классов МКТУ, а также в отношении части услуг 37 класса МКТУ.

В то же время, согласно вышеприведенному анализу, имеются основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса для части услуг 42 класса МКТУ, а также для указания элемента «development» в качестве неохраняемого элемента для всех услуг заявленного перечня.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.12.2021, изменить решение Роспатента от 02.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019756427.