

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 поступившее 23.06.2020 возражение, поданное ООО «Оригами», г. Уфа (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018753339, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « *Аура* » по заявке №2018753339 с датой поступления от 03.12.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.02.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018753339. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением « **AYPA** » по заявке №2017736735 с

приоритетом от 06.09.2017, поданным на регистрацию в качестве товарного знака, в отношении услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 36, 41, 43 классов МКТУ [1].

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «**AURA**» (по свидетельству №412039 с приоритетом от 25.03.2008) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «**АУРА**» (по свидетельству №374576 с приоритетом от 21.11.2007) в отношении товаров и услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 35, 36, 41, 43 классов МКТУ [3];

- с товарным знаком «**Л АУРА**» (по свидетельству №115477 с приоритетом от 12.03.1992) в отношении товаров и услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 35, 36, 41, 43 классов МКТУ [4];

- с товарным знаком «**AURA**» (по свидетельству №555102 с приоритетом от 07.08.2013) в отношении товаров и услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 35, 36, 41, 43 классов МКТУ [5];

АУРА

- с товарным знаком «**АУРА**» (по свидетельству №276658 с приоритетом от 12.10.2001) в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 41, 42, 43 классов МКТУ [6];
- со знаком «AURA» (международная регистрация №757755 с конвенционным приоритетом от 17.10.2000) в отношении услуг 41, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41, 43 классов МКТУ [7];

AURA

- с товарным знаком «**AURA**» (по свидетельству №423669 с приоритетом от 10.12.2009) в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ [8].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.06.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

АУРА

- в отношении противопоставленного обозначения «**АУРА**» по заявке №2017736735 [1] Роспатентом 04.02.2021 было принято решение о признании заявки отозванной, в связи с чем основания для его противопоставления в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2-8] не являются сходными до степени смешения, так как производят различное общее зрительное впечатление, выполнены различными шрифтами;
- между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №374576 [3] был заключен договор о распоряжении исключительным правом в отношении части услуг 35 класса МКТУ «реклама; организация выставок в коммерческих или рекламных целых», части услуг 36 класса МКТУ «сдача в аренду недвижимого имущества; маклерство», а также всех услуг 43 класса МКТУ, по которому правообладателем указанных услуг 35, 36, 43

классов МКТУ стал заявителем. Соответствующая запись о регистрации договора о распоряжении исключительным правом 26.11.2021 была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации;

- между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №115477 [4] был заключен договор о распоряжении исключительным правом в отношении части услуг 35 класса МКТУ «реклама; организация выставок с коммерческой целью», части услуг 36 класса МКТУ «агентства (маклеры) по сдаче недвижимого имущества в аренду, сдача недвижимого имущества в аренду», а также части услуг 42 класса МКТУ «аренда помещений». Соответствующая запись о регистрации договора о распоряжении исключительным правом 26.11.2021 была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации;

- между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №276658 [6] был заключен договор о распоряжении исключительным правом в отношении части услуг 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников, за исключением сбыта товаров для релаксации и оздоровления», а также части услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров, за исключением реализации товаров для релаксации и оздоровления; гостиницы, за исключением гостиниц, оказывающих услуги по релаксации, оздоровлению и обучению; мотели, за исключением мотелей, оказывающих услуги по релаксации, оздоровлению и обучению; рестораны». Соответствующая запись о регистрации договора о распоряжении исключительным правом 26.11.2021 была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации;

- между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №555102 [5] был заключен договор о распоряжении исключительным правом в отношении части услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров;

организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; реклама», а также части услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью». Соответствующая запись о регистрации договора о распоряжении исключительным правом 26.11.2021 была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации;

- услуги 41, 42 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №757755 [7] не являются однородными услугам 41, 43 классов МКТУ заявленного обозначения, так как сравниваемые услуги имеют разное назначение, различную сферу применения и разнообразный круг потребителей.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.02.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 08.06.2022 «удовлетворить возражение, поступившее 23.06.2020, отменить решение Роспатента от 18.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018753339».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 08.06.2022. Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2022 по делу №СИП-814/2022 требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 08.06.2022 признано недействительным полностью. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «Оригами» на решение Роспатента от 18.02.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018753339.

Как следует из текста упомянутого акта «на момент проведения судебного разбирательства по настоящему делу заявителем было получено от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №412039 письмо-согласие на регистрацию спорного товарного знака». Также по тексту судебного решения отмечалось, что «заявителем были представлены сведения о соглашении с правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№374576, 115477, 555102, а также сведения об отчуждении на имя заявителя исключительных прав в отношении противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№374576, 115477, 555102, 276658». Указанные обстоятельства по смыслу вышеприведенного пункта 33 постановления от 18.07.2014 № 50 являются самостоятельным основанием для отмены оспариваемого решения Роспатента от 16.04.2021 и обязаны Роспатента повторно рассмотреть возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Коллегия отмечает, что заявителем 10.04.2023 был направлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №412039 (приложение №1).

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

С учетом даты (03.12.2018) поступления заявки №2018753339 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на

регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

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

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

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

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

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

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

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

Аура

Заявленное обозначение «*Аура*» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-8].

Довод заявителя о том, что между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака товарного знака №374576 [3] был заключен договор о распоряжении исключительным правом, по условиям которого исключительное право в отношении части услуг 35 класса МКТУ «реклама; организация выставок в коммерческих или рекламных целых», части услуг 36 класса МКТУ «сдача в аренду недвижимого имущества; маклерство», а также всех услуг 43 класса МКТУ, перешло к заявителю, принят коллегией во внимание, в силу чего анализ указанных позиций на однородность услугам 35, 36, 43 классов МКТУ заявленного обозначения №2018753339 не требуется.

Довод заявителя о том, что между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака товарного знака №115477 [4] был заключен договор о распоряжении исключительным правом, по условиям которого исключительное право в отношении части услуг 35 класса МКТУ «реклама; организация выставок с коммерческой целью», части услуг 36 класса МКТУ «агентства (маклеры) по сдаче недвижимого имущества в аренду, сдача недвижимого имущества в аренду», а также части услуг 42 класса МКТУ «аренда помещений», перешло к заявителю, принят коллегией во внимание, в силу чего

анализ указанных позиций на однородность услугам 35, 36, 43 классов МКТУ заявленного обозначения №2018753339 не требуется.

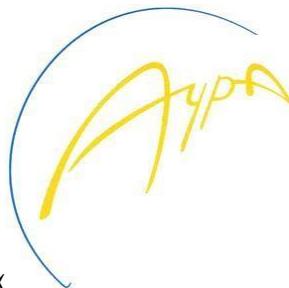
Довод заявителя о том, что между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака товарного знака №555102 [5] был заключен договор о распоряжении исключительным правом, по условиям которого исключительное право в отношении части услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; реклама», а также части услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью», перешло к заявителю, принят коллегией во внимание, в силу чего анализ указанных позиций на однородность услугам 35, 36 классов МКТУ заявленного обозначения №2018753339 не требуется.

Довод заявителя о том, что между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака товарного знака №276658 [6] был заключен договор о распоряжении исключительным правом, по условиям которого исключительное право в отношении части услуг 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников, за исключением сбыта товаров для релаксации и оздоровления», а также части услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров, за исключением реализации товаров для релаксации и оздоровления; гостиницы, за исключением гостиниц, оказывающих услуги по релаксации, оздоровлению и обучению; мотели, за исключением мотелей, оказывающих услуги по релаксации, оздоровлению и обучению; рестораны», перешло к заявителю, принят коллегией во внимание, в силу чего анализ указанных позиций на однородность услугам 35, 43 классов МКТУ заявленного обозначения №2018753339 не требуется.

АУРА

Противопоставленное обозначение «АУРА» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивалась в отношении услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что в отношении указанного противопоставления [1] Роспатентом 04.02.2021 было принято решение о признании заявки отозванной, вследствие чего основания для его противопоставления в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.



Противопоставленный товарный знак «АУРА» [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде дуги и из словесного элемента «АУРА», выполненного оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана представлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №412039 [2] (приложение №1) для предоставления правовой охраны словесному обозначению «Аура» [2] и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в

заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение « *Аура* » и противопоставленный товарный знак [2] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак [2] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения об его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для вывода о том, что противопоставленный товарный знак [2] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] представляет собой комбинированное обозначение «  АУРА », состоящее из графического изображения буквы «А» и из словесного элемента «АУРА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана представлена, в том числе, в отношении услуг 35, 36, 41 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки «АУРА», «AURA»,
«**АУРА**», «**AURA**» по свидетельствам №№ 374576 [3], 555102

[5], 276658 [6], 423669 [8], равно как и противопоставленный знак «AURA» по международной регистрации №757755 [7], представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартными шрифтами заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 36, 41, 42, 43 классов МКТУ.

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

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3-8] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «АУРА»/«Аура»/«AURA» (AURA является транслитерацией слова АУРА), при этом аура представляет собой «невидимую человеческим глазом оболочку, которая окружает тело человека, или любой иной живой объект, то есть животное, растение, минерал и так далее» (https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/6296/АУРА).

Графические отличия сравниваемых обозначений, не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных

товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям» заявленного обозначения являются однородными услугами 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; маркетинг; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; обновление рекламных материалов; продажа аукционная; прокат торговых автоматов; публикация рекламных текстов; расклейка афиш; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг» противопоставленных товарных знаков [3, 4, 5], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, имеют одинаковое назначение, сферу применения и один круг потребителей.

Услуги 36 класса МКТУ «сдача недвижимого имущества в аренду, сдача нежилых помещений в аренду; страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов/аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных

предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; 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 взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая» заявленного обозначения являются однородными услугам 36 класса МКТУ «услуги банковские; операции банковские через Интернет; финансирование; кредитно-денежные операции; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; финансовые оценки; агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское удаленное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; услуги актуариев; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги таможенных брокеров; учреждение взаимофондов;

хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая» противопоставленных товарных знаков [3, 4, 5], так как сравниваемые услуги относятся к услугам по финансовым операциям, к услугам оценочным, к услугам по операциям с недвижимостью, к услугам по страхованию, к услугам по хранению ценностей, а также к услугам торговых посредников, имеют одинаковое назначение, сферу применения и один круг потребителей.

Услуги 41 класса МКТУ «воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов невиртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация

конкурсов красоты; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете/представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечения]; сочинение музыки; субтитрование; тыоторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги дикторов; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные,ываемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечения]; услуги репетиторов, инструкторов

[обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы» заявленного обозначения являются однородными услугам 41 класса МКТУ «воспитание; издание книг; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; услуги образовательно-воспитательные; редактирование текстов, за исключением рекламных; организация свадебных торжеств; обучение; издание печатной продукции; агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; видеосъемка; воспитание физическое; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха, развлечений; киностудии; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание музыки; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация спектаклей [услуги импресарио]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; перевод с языка жестов; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; публикации с помощью настольных

электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; сады зоологические; сочинение музыки; субтитрование; услуги каллиграфов; услуги клубов [просвещение]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; услуги школ (образование); учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фотопортажи; школы-интернаты; education (образование); providing of training (проведение обучения)» противопоставленных товарных знаков [3, 4, 5, 6, 7, 8], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам в области образования, к услугам редакционно-издательским, к услугам по организации спортивных мероприятий, к услугам культурно-просветительских учреждений, к услугам в сфере развлечений, к услугам в области фотографии, к услугам в области физического воспитания и спорта, к услугам в области производства кино-, аудио- и видеозаписей, к услугам по прокату различной продукции/оборудования, к услугам агентств по предоставлению моделей для художников, к услугам по дрессировке животных, к услугам по переводу с языка жестов, к услугам переводчиков, к услугам оркестров, к услугам композиторов, к услугам по написанию сценариев, а также к услугам по организации деловых мероприятий, имеют одинаковое назначение, сферу применения и один круг потребителей.

Услуги 41 класса МКТУ «выпуск музыкальной продукции; игры азартные; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; организация лотерей; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление услуг игровых залов; услуги гидов; услуги казино [игры]» заявленного обозначения не являются однородными услугам 41 класса МКТУ «воспитание; издание книг; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; услуги образовательно-воспитательные; редактирование текстов, за исключением

рекламных; организация свадебных торжеств; обучение; издание печатной продукции; агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; видеосъемка; воспитание физическое; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха, развлечений; киностудии; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание музыки; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация спектаклей [услуги импресарио]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; перевод с языка жестов; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; сады зоологические; сочинение музыки; субтитрование; услуги каллиграфов; услуги клубов [просвещение]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; услуги школ (образование); учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фотопортажи;

школы-интернаты; education (образование); providing of training (проведение обучения)» противопоставленных товарных знаков [3, 4, 5, 6, 7, 8], так как указанные заявленные услуги 41 класса МКТУ относятся к услугам, связанным с игорным бизнесом, к услугам гидов, к услугам по выпуску музыкальной продукции, к услугам по предоставлению музыкальных и видео файлов онлайн, а также к услугам по предоставлению незагружаемых телевизионных программ и фильмов через сервисы «видео по запросу», в то время как услуги 41 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [3, 4, 5, 6, 7, 8] относятся к услугам в области образования, к услугам редакционно-издательским, к услугам по организации спортивных мероприятий, к услугам культурно-просветительских учреждений, к услугам в сфере развлечений, к услугам в области фотографии, к услугам в области физического воспитания и спорта, к услугам в области производства кино-, аудио- и видеозаписей, к услугам по прокату различной продукции/оборудования, к услугам агентств по предоставлению моделей для художников, к услугам по дрессировке животных, к услугам по переводу с языка жестов, к услугам переводчиков, к услугам оркестров, к услугам композиторов, к услугам по написанию сценариев, а также к услугам по организации деловых мероприятий, то есть сравниваемые услуги имеют разное назначение, отличный круг потребителей и различную сферу применения.

Услуги 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; пансионы; пансионы для животных; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов» заявленного обозначения являются однородными услугами 42 класса МКТУ «дома отдыха; санатории; temporary accommodation (временное размещение); operation of holiday camps (accommodation) (организация домов отдыха (размещение); room reservation (бронирование комнат); hotels (отели))» противопоставленных товарных знаков [6, 7], так как относятся к

услугам по обеспечению временного проживания, имеют одинаковое назначение, сферу применения и один круг потребителей.

Услуги 43 класса МКТУ «прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды» заявленного обозначения относятся к услугам по прокату предметов для проживания и являются сопутствующими услугам 42 класса МКТУ «дома отдыха; санатории; temporary accommodation (временное размещение); operation of holiday camps (accommodation) (организация домов отдыха (размещение); room reservation (бронирование комнат); hotels (отели)» противопоставленных товарных знаков [6, 7] и однородны им, так как имеют одинаковое назначение, сферу применения и один круг потребителей.

Услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов «вашоку»» заявленного обозначения являются однородными услугам 42 класса МКТУ «providing of food and drink for guests in restaurants, cafeterias and cafés (услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками в ресторанах, в кафетериях и в кафе); bars (бары)» противопоставленного товарного знака [7], так как сравниваемые услуги относятся к услугам предприятий общественного питания, имеют одинаковое назначение, сферу применения и один круг потребителей.

Услуги 43 класса МКТУ «дома для престарелых; ясли детские» заявленного обозначения являются однородными услугам 42 класса МКТУ «day nurseries (ясли детские)» противопоставленного товарного знака [7], так как сравниваемые услуги относятся к услугам учреждений социального обеспечения, имеют одинаковое назначение, сферу применения и один круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [3-8] в отношении однородных услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Тем не менее, решение об отказе в регистрации заявленного обозначения №2018753339 должно быть отменено, так как при анализе на предмет однородности услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ заявленного обозначения и услуг 35, 36, 41, 42, 43 классов МКТУ сходных противопоставленных товарных знаков [3-8] были выявлены неоднородные услуги, а именно услуги 41 класса МКТУ «выпуск музыкальной продукции; игры азартные; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; организация лотерей; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление услуг игровых залов; услуги гидов; услуги казино [игры]», в отношении которых заявленное обозначение может быть зарегистрировано.

Коллегия отмечает, что, те обстоятельства, что заявителем был получен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №412039 [2], а также то, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№374576 [3], 115477 [4], 555102 [5], 276658 [6] были уступлены заявителю в отношении части услуг 35, 36 классов МКТУ и всех услуг 43 класса МКТУ, не влияет на выводы коллегии о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35, 36, 43 классов МКТУ, поскольку в перечнях услуг 35, 36, 43 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [3-8] остались позиции, однородные заявленным услугам 35, 36, 43 классов МКТУ (подробный анализ на предмет однородности услуг был проведен по тексту заключения выше).

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.06.2020, отменить решение Роспатента от 18.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018753339.