

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 19.05.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "СОМТЭК", Москва, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021711225, при этом установила следующее.

**SILVERFOX**

Словесное обозначение «**SILVERFOX**» по заявке № 2021711225 с приоритетом от 02.03.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 10 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.01.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021711225 в отношении всех заявленных товаров и услуг 10, 35 классов МКТУ. Основанием для принятия

решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесными товарными знаками «СИЛЬВЕР ФОКС», «SILVER FOX» по свидетельствам №№ 519814 (1) с приоритетом от 19.06.2013, 519806 (2) с приоритетом от 31.05.2013, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Ликероводочный завод "Саранский", г. Саранск, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с комбинированным и словесным товарными знаками  «Silver Fox» по свидетельствам №№325868 (3), 325088 (4) с приоритетами от 20.02.2006 года – срок действия регистраций продлен до 20.02.2026), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "ТМ Профи", г. Владивосток, для товаров 10 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 10 класса МКТУ и связанным с ними услугам 35 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.05.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель в своем возражении указывает на то, что отказ для всего перечня услуг 35 класса МКТУ неправомерен, поскольку часть услуг 35 класса МКТУ является неоднородной противопоставленным услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых действуют товарные знаки № 519814 №519806;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №325868, №325088, поскольку сравниваемые знаки отличаются размером шрифта, цветовым исполнением и общезрительным впечатлением;

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 10, 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты (02.03.2021) поступления заявки №2021711225 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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, 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

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).


На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021711225 заявлено словесное обозначение «**SILVERFOX**», которое выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского языка. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В рамках несоответствия требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки с более ранним приоритетом.

Противопоставленный товарный знак «**СИЛЬВЕР ФОКС**» по свидетельству №519814 (1) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Правовая охрана действует, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**SILVER FOX**» по свидетельству №519806 (2) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского языка. Правовая охрана действует, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №325868 (3) является комбинированным, представляет собой

горизонтально расположенный овал, на фоне которого расположено стилизованное изображение лисы и слова «SILVER FOX», выполненные заглавными буквами латинского языка. Правовая охрана действует, в том числе, в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**Silver Fox**» по свидетельству №325088 (4) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского языка с заглавными буквами «S» и «F». Правовая охрана действует, в том числе, в отношении товаров 10 класса МКТУ.

В противопоставленных товарных знаках основными индивидуализирующими элементами следует признать слова «СИЛЬВЕР ФОКС» / «SILVER FOX» [СИЛВЕР ФОКС], поскольку либо они являются единственными (1, 2, 4), либо акцентируют внимание на себе в первую очередь и проще запоминаются (3), например, при голосовой рекламе. При этом, следует отметить, что противопоставленный товарный знак «СИЛЬВЕР ФОКС» по свидетельству №519814 (1) является транслитерацией слов «silver fox» (см. Правила упрощенной транслитерации русского письма латинским алфавитом ГОСТ Р 7.0.34-2014).

Заявленное обозначение «**SILVERFOX**» имеет произношение [СИЛ-ВЕР-ФОКС], при этом может быть воспринято и как два отдельных значимых слова «SILVER» и «FOX» написанные слитно в одно слово.

Сравнительный анализ заявленного обозначения по заявке №2021711225 и противопоставленных ему товарных знаков (1-4) показал, что они включают одни и те же словесные элементы, которые могут произноситься как [СИЛ-ВЕР-ФОКС], следовательно, являются фонетически тождественными, при этом слитное написание заявленного обозначения не имеет фонетических отличий от противопоставленных товарных знаков в которых слова «silver fox» написаны отдельно друг от друга.

Семантически заявленное обозначение может быть воспринято как два отдельных слова «silver» и «fox», которые согласно словарно-справочным источникам информации (Интернет переводчик <https://translate.google.com/>) представляют собой лексические единицы английского языка и в переводе на русский язык имеют значение «серебряный лис», что приводит к семантическому тождеству.

Графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2-4) обусловлено тем, что знаки выполнены буквами латинского алфавита, что сближает их визуально.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) следует признать графически не сходными, поскольку знаки выполнены буквами разных алфавитов, при этом для установления сходства сравниваемых обозначений наличия всех трех критериев сходства (фонетического, семантического и графического) не является обязательным.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-4) являются фонетически и семантически тождественными, а также графически сходными (2-4), ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности товаров и услуг 10, 35 классов МКТУ показал следующее.

Испрашиваемые товары 10 класса МКТУ *«анализаторы для идентификации бактерий для медицинских целей; анализаторы холестерина; аппаратура для анализов крови; аппаратура для анализов медицинская; аппаратура для анестезии; аппаратура для гальванотерапии; аппаратура для искусственной вентиляции легких; аппаратура для лечения глухоты; аппаратура для физических упражнений для медицинских целей; аппаратура для функционального восстановления тела для медицинских целей; аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура и инструменты хирургические; аппаратура реанимационная; аппаратура стоматологическая электрическая; аппаратура физиотерапевтическая;*

аппараты вибрационные для кроватей; аппараты горячего воздуха терапевтические; аппараты диагностические для медицинских целей; аппараты для вытяжки, используемые в медицине; аппараты для лучевой терапии; аппараты для микрошлифовки кожи; аппараты для окулирования для медицинских целей; аппараты для регенерации стволовых клеток для медицинских целей; аппараты для тестов ДНК и РНК для медицинских целей; аппараты и установки рентгеновские для медицинских целей; аппараты магнитно-резонансной томографии [МРТ] для медицинских целей; аппараты ортодонтические; аппараты охлаждающие медицинские для лечения теплового удара; аппараты охлаждающие медицинские для терапевтической гипотермии; аппараты радиологические для медицинских целей; аппараты рентгеновские для медицинских целей; аппараты слуховые для слабослышащих; аспираторы назальные; бандажи грыжевые; бандажи для беременных; бандажи поддерживающие; бандажи эластичные; банки медицинские; боры стоматологические; браслеты акупрессурные; браслеты для медицинских целей; браслеты против тошноты; браслеты противоревматические; бутылки детские с сосками; валики надувные для медицинских целей; вапоризаторы для медицинских целей; вибраторы горячего воздуха для медицинских целей; вибромассажеры; гастроскопы; гемоцитометры; глюкометры; гребни от вшей; губки хирургические; делители таблеток; дефибрилляторы сердца; диализаторы; емкости специальные для медицинских отходов; зажимы хирургические; зеркала стоматологические; зеркала хирургические; зонды для медицинских целей; зонды уретральные; зубы искусственные; иглы для иглоукалывания; иглы для наложения швов; иглы медицинские; изделия ортопедические; измельчители таблеток; имплантаты биоразлагаемые для фиксации костей; имплантаты хирургические из искусственных материалов; ингаляторы; ингаляторы водородные; инъекторы для медицинских целей; инкубаторы для медицинских целей; инкубаторы для младенцев; инструменты акушерские; инструменты акушерские ветеринарные; инструменты для



электроиглокалывания; инструменты режущие хирургические; инсуффляторы; камеры для ингаляторов; камеры-эндоскопы для медицинских целей; канюли; капельницы для медицинских целей; капельницы пузырьковые для медицинских целей; кардиомониторы; кардиостимуляторы; катетеры; кетгут; клеенки подкладные для больничных коек; клизмы; клипсы-держатели для пустышек; кожа искусственная для хирургических целей; колпачки менструальные; кольца биомагнитные для терапевтических или медицинских целей; кольца зубные детские; кольца противоревматические; компрессоры [хирургические]; компрессы термоэлектрические [хирургические]; концентраторы кислорода для медицинских целей; корсеты брюшные; корсеты для медицинских целей; костыли; кресла зубо врачебные; кресла медицинские или зубные; кровати водяные для медицинских целей; кровати надувные для медицинских целей; кровати, специально приспособленные для медицинских целей; крышки для бутылочек с соской; куклы эротические [секс-куклы]; лазеры для медицинских целей; лампы для медицинских целей; лампы для отверждения для медицинских целей; лампы кварцевые для медицинских целей; лампы ультрафиолетовые для медицинских целей; ланцеты; ленты кинезиологические; линзы [внутриглазные протезы] для имплантации; ложки для лекарств; маски гигиенические для медицинских целей; маски для медицинского персонала; маски дыхательные для искусственного дыхания; маски наркозные; маски светодиодные для терапевтических целей; маски терапевтические для лица; массажеры десен для младенцев; материалы для наложения швов; матрацы медицинские для родов; матрацы надувные для медицинских целей; мебель специальная для медицинских целей; мешки для воды для медицинских целей; мешочки для вагинального спринцевания; молокоотсосы; мониторы для измерения содержания жира в организме; мониторы состава тела; мочеприемники в виде емкостей; мочеприемники переносные; на зубники защитные для стоматологических целей; наклейки-индикаторы температуры, для медицинских целей; наколенники

ортопедические; наконечники для костылей; нанороботы для медицинских целей; напальчники для медицинских целей; наполнители костные из искусственных материалов; направляющие проволочные; насосы для медицинских целей; нитки хирургические; ножи хирургические; ножницы хирургические; носилки для больных; носилки на колесах для больных; обувь для медицинских целей; обувь ортопедическая; одежда специальная для операционных комнат; одежды компрессионные; одеяла электрические для медицинских целей; опоры, используемые при плоскостопии; офтальмометры; офтальмоскопы; пакеты охлаждающие для оказания первой помощи; перевязь [бандаж поддерживающий]; перчатки для массажа; перчатки для медицинских целей; pessarii; пилы хирургические; пинцеты ушные; пластыри охлаждающие для медицинских целей; плевательницы для медицинских целей; повязки гипсовые ортопедические; повязки для суставов ортопедические; подушечки брюшные; подушечки надувные для медицинских целей; подушки для медицинских целей; подушки для предотвращения образования пролежней; подушки надувные для медицинских целей; подушки от бессонницы; подушки-грелки электрические для медицинских целей; подъемники для перемещения пациентов; пояса брюшные; пояса гальванические для медицинских целей; пояса гипогастрические; пояса для медицинских целей; пояса ортопедические; пояса пупочные; пояса электрические для медицинских целей; презервативы; приборы аэрозольные для медицинских целей; приборы для измерения артериального давления; приборы для измерения пульса; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты ветеринарные; приборы и инструменты медицинские; приборы и инструменты урологические; приспособления для очистки полостей тела; приспособления для промывания полостей тела; приспособления для срезания мозолей; простыни для страдающих недержанием; простыни стерильные хирургические; простыни хирургические; протезы волосяные; протезы глазные; протезы груди; протезы зубные; протезы конечностей;

протезы челюстей; пузыри со льдом для медицинских целей; разделители для пальцев ног ортопедические; расширители хирургические; резинки ортодонтические; рентгенограммы для медицинских целей; респираторы для искусственного дыхания; роботы хирургические; рожки слуховые; рубашки смирительные; секс-игрушки; скальпели; скребки для чистки языка; соски [пустышки]; соски для детских бутылок; соски для кормления младенцев; сосуды медицинские; спирометры [приборы медицинские]; спринцовки вагинальные; средства для подкожного введения лекарств имплантируемые; средства защиты органов слуха; средства противозачаточные нехимические; стельки ортопедические; стенты; стетоскопы; столы для медицинского осмотра; столы операционные; стульчаки для ночных горшков; судна подкладные для медицинских целей; судна подкладные санитарно-гигиенические; сумки с наборами медицинских инструментов; супинаторы для обуви; суспензории [повязки поддерживающие]; тампоны ушные [приспособления для защиты ушей]; термокомпрессы для первой помощи; термометры для медицинских целей; томографы для использования в медицинских целях; троакары; трости медицинские; трость с квадратной опорой для медицинских целей; трубки дренажные для медицинских целей; трубки рентгеновские для медицинских целей; трубки с радием для медицинских целей; трубки слуховые; устройства для введения пиллюль; устройства для защиты от рентгеновских лучей для медицинских целей; устройства для лечения угревой сыпи; фильтры для ультрафиолетовых лучей для медицинских целей; халаты процедурные для пациентов; ходунки для медицинских целей; ходунки на колесиках; ходунки опорные для лиц с ограниченными возможностями; чемоданчики для медицинских инструментов; чулки эластичные хирургические; чулки эластичные, используемые при расширении вен; шины хирургические; шлемы лазерные для лечения алопеции; шпатели медицинские; шприцы для инъекций; шприцы для медицинских целей; шприцы для подкожных инъекций; шприцы маточные; шприцы уретральные;

*штифты для зубного протезирования; щипцы для кастрирования; щипцы медицинские; экзоскелеты роботизированные для медицинских целей; экраны рентгеновских аппаратов для медицинских целей; электроды для медицинского применения; электрокардиографы; электростимуляторы мозга»,* следует признать однородными противопоставленным товарам 10 класса МКТУ *«приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов»,* в отношении которых действуют знаки (3, 4) ввиду того, что товары 10 класса МКТУ относятся к одним и тем же видовым и родовым категориям товаров, а именно представляют собой товары медицинского, хирургического назначения, которые в свою очередь могут реализоваться путем, например, поставок в клиники, через аптечные сети.

При этом следует отметить, что часть испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; анализ себестоимости; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; аренда площадей для размещения рекламы; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-*

сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; 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; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; исследования конъюнктурные; реклама телевизионная; продажа аукционная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги в области общественных отношений; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж», которая представляет собой сопутствующие услуги

по продвижению и реализации любых товаров, в том числе, вышеуказанных товаров 10 класса МКТУ, в отношении которых действуют знаки (3, 4). Также указанная часть испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ является однородной противопоставленным услугам 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров, в том числе товаров 32, 33 классов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях, в том числе товаров 32, 33 классов; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, в том числе товаров 32, 33 классов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе товаров 32, 33 классов; реклама, в том числе реклама товаров 32, 33 классов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе товарами 32, 33 классов; услуги по розничной и оптовой продаже товаров, в том числе товаров 32, 33 классов; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, в том числе товаров 32, 33 классов; услуги по розничной и оптовой продаже товаров с использованием интернет-сайтов, в том числе товаров 32, 33 классов»* в отношении которых действуют товарные знаки (1 и 2), поскольку сравниваемые услуги либо идентичные, либо соотносятся как род и вид услуг (продвижение и реализация товаров и услуг), могут быть оказаны одним и тем же лицом в отношении одного и того круга лиц, следовательно смешаны в гражданском обороте.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«аренда офисного оборудования в коворкинге; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; запись сообщений [канцелярия]; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации*

*профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; помощь административная в вопросах тендера; службы административные по медицинским направлениям; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; услуги административные по переезду предприятий; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; службы консультативные по управлению бизнесом; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги фотокопирования» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба», в том числе, в отношении которых действуют товарные знаки (1, 2), поскольку представляют собой одни и те же услуги (менеджмент в сфере бизнеса, офисная служба), могут быть оказаны одним и тем же лицом в отношении одного и того круга лиц, следовательно смешаны в гражданском обороте.*

Следует отдельно отметить, что установленное выше фонетическое тождество основных индивидуализирующих элементов сравниваемых обозначений увеличивает вероятность восприятия сравниваемых товаров и услуг 10, 35 классов МКТУ как имеющих один и тот же источник происхождения.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от

23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений и однородность товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

При этом, коллегией установлено, что часть испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; аудит коммерческий; аудит финансовый; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; комплектование штата сотрудников; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; пресс-службы; прогнозирование экономическое; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги*



*по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по составлению перечня подарков; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; экспертиза деловая»* не относятся к услугам 35 класса МКТУ по продвижению товаров и услуг, услугам менеджмента и офисной службы, в отношении которых действуют противопоставленные товарные знаки (1,2), а также не являются сопутствующими услугами товарам 10 класса МКТУ, в отношении которых действуют знаки (3, 4), сравниваемые услуги имеют отличную цель и не могут оказываться одним и тем же лицом. Маркированные сходными обозначениями данные услуги 35 класса МКТУ и товары 10 класса МКТУ не будут смешаны в гражданском обороте. Учитывая вышеизложенное, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении части услуг 35 класса МКТУ, в данной части заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.05.2022, отменить решение Роспатента от 26.01.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021711225.**