

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.12.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Ладога-Энерго", Ленинградская область, город Кировск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020752724, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2020752724 подано 23.09.2020 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 06, 09, 11 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 26.02.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020752724 в отношении всех заявленных товаров 06

класса МКТУ. В то же время в отношении товаров 09, 11 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ в государственной регистрации отказано. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, обоснованное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении приведены сведения о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

[1] с товарным знаком «**ЛАДОГА**» по свидетельству №242145 с приоритетом от 07.08.2001, зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью ""Ладога"", 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Героев, д. 17, в отношении товаров и услуг 09, 11, 35, 37, 40, 42 классов, однородных заявленным товарам и услугам 09 11 35 37 40 42 классов;



[2] с товарным знаком «» по свидетельству №187991 с приоритетом от 30.07.1998, зарегистрированным на Общество с ограниченной ответственностью ""БалтНефтеГруп"", 196084, Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 256, корп. 3, в отношении услуг 37, 42 классов, однородных заявленным услугам 37 42 классов;

[3-4] с товарными знаками «**ЛАДОГА**», «**LADOGA**» по свидетельствам №158705 с приоритетом от 18.06.1997, №158706 с приоритетом от 18.06.1997, зарегистрированных на Закрытое акционерное общество ""ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ""ЛАДОГА"", 190000, Санкт-Петербург, Английская наб., д. 14, в отношении услуг 35, 42 классов, однородных заявленным товарам и услугам 35 42 классов;



[5] с товарным знаком, » (номер регистрации 331193 с приоритетом от 12.04.2005) на Овчинников Дмитрий Иванович, 199004, Санкт-Петербург, 2-я

линия В.О., д. 39, кв. 21, в отношении услуг 37 класса, однородных заявленным услугам 37 класса;



[6-7] с товарными знаками «**LADOGA**» (номер регистрации 255363 с



приоритетом от 25.09.2002, «**LADOGA**» номер регистрации 256165 с приоритетом от 25.09.2002) на Закрытое акционерное общество ""ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ""ЛАДОГА"", 190000, Санкт-Петербург, Английская наб., д.14, в отношении услуг 35 класса, однородных заявленным услугам 35 класса;

[8] с товарным знаком «**LADOGA**» (номер регистрации 471281 с приоритетом от 14.10.2010) на Акционерное общество ""АВТОВАЗ"", 445024, Самарская область, г. Тольятти, Южное ш., 36, в отношении товаров и услуг 09, 11, 35 классов, однородных заявленным товарам и услугам 09 11 35 классов;

[9] «» по свидетельству № 823517 с приоритетом от 27.09.2020 на Акционерное общество ""ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ""ЛАДОГА"", 190000, Санкт-Петербург, Английская наб., 14, в отношении услуг 35 класса, однородных заявленным услугам 35 класса.

Товарные знаки под №242097, №242096 сняты с противопоставления, поскольку сроки действия регистраций истекли.

Обозначение, включающее словесный элемент «ЛАДОГА» (номер заявки 2020728040) снято с противопоставления, поскольку данная заявка отозвана.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака/знака обслуживания в отношении заявленных товаров и услуг 09, 11, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.12.2022 поступило возражение на решение Роспатента.

Заявитель ссылается на то, что его фирменное наименование (с уникальной различительной частью) и веб-сайт, как и заявленное на регистрацию обозначение включают общий словесный элемент «ЛАДОГА ЭНЕРГО». Это позволяет сделать вывод о сформировавшейся в сознании потребителей устойчивой ассоциативной связи между словесным элементом «ЛАДОГА ЭНЕРГО» и деятельностью заявителя, производимым им товарами и услугами.

Основным направлением деятельности заявителя является изготовление широкого спектра электrorаспределительных устройств низкого напряжения для хозяйственного и общепромышленного применения.

Среди постоянных заказчиков такие промышленные и торговые предприятия, как ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО», ОАО «Завод «Ладога», ООО «Компания Технических Профессионалов», ООО «ЭнИнСи», ООО «Линейные Сети», ООО «ПромТехнологии» и другие.

Изготовленное на предприятии оборудование успешно эксплуатируется на объектах ОАО «РЖД» и Московского метрополитена.

Согласие на регистрацию выразили правообладатели следующих товарных знаков: Овчинников Дмитрий Иванович, индивидуальный предприниматель, ОГРНИП 31878470021, ИНН 780157390260, 199004, Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., д. 39, кв. 21, правообладатель товарного знака [5]; Акционерное общество «АВТОВАЗ», ОГРН 1026301983113, ИНН 6320002223, 445024, Самарская область, г. Тольятти, Южное ш., 36, правообладатель товарного знака [8].

В отношении противопоставления с товарным знаком по свидетельству №242145 заявитель указывает на возможность регистрации в отношении части неоднородных товаров и услуг.

Учитывая изложенное, заявитель просит изменить решение Роспатента от 26.02.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020752724 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 06, 09, 11, 35, класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Письмо-согласие от Акционерного общества «Автоваз»;

2. Письмо-согласие от Овчинникова Дмитрия Ивановича.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 10.04.2023 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.12.2022, оставить в силе решение Роспатента от 26.02.2022».

Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 7 декабря 2023 года по делу №СИП-653/2023 было отменено решение Роспатента от 9 апреля 2023 года, которым отказано в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 26 февраля 2022 года об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака комбинированного обозначения по заявке № 2020752724 в отношении товаров 9, 11 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ. Также указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «ЛАДОГА-ЭНЕРГО» от 23 декабря 2022 года.

При повторном рассмотрении заявителем был представлен оригинал письма-согласия от ООО «Ладога» - правообладателя товарного знака по свидетельству №242145.

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

С учетом даты (23.09.2020) поступления заявки №2020752724 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

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

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

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

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

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

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

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

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.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное



обозначение « » по заявке №2020752724 состоит из словесного элемента «ЛАДОГА ЭНЕРГО», выполненного буквами русского алфавита, а также из изображения двух квадратов со скругленными краями и дугowymi линиями внутри них. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09, 11, и услуг 35, 39, 42, 45 классов МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак [1] «**ЛАДОГА**» по свидетельству №242145 с приоритетом от 07.08.2001 выполнен буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 11, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ. Правовая охрана товарного знака продлена до 07.08.2031, о чем сделана запись в государственной реестре товарных знаков и знаков обслуживания 18.10.2021, а также соответствующие сведения опубликованы в Бюллетене № 20.

Противопоставленный комбинированный товарный знак [2] «» по свидетельству №187991 с приоритетом от 30.07.1998 состоит из словесного

элемента «ЛАДОГА», выполненного буквами русского алфавита, а также из изображения прямоугольника окантованного пунктирной линией. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленные словесные товарные знаки [3-4] «**ЛАДОГА**», «**LADOGA**» по свидетельствам №158705 с приоритетом от 18.06.1997, №158706 с приоритетом от 18.06.1997, выполнены буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.



Противопоставленный комбинированный товарный знак [5] «» по свидетельству №331193 с приоритетом от 12.04.2005 состоит из словесных элементов «Ладого», «Крупнейшее в мире приключение 4x4», выполненных буквами русского алфавита, а также из изображения окружности с нанесенными очертаниями географических контуров. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Противопоставленные комбинированные товарные знаки [6-7]



«**ЛАДОГА**» по свидетельству №255363 с приоритетом от 25.09.2002,



«**LADOGA**» по свидетельству №256165 с приоритетом от 25.09.2002 состоят из словесных элементов «Ладого», «LADOGA», выполненных буквами русского и латинского алфавитов, а также из изображения овала, внутри которого изображена художественная буква «Л». Правовая охрана товарных знаков действует в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [8] «**LADOGA**» по свидетельству №471281 с приоритетом от 14.10.2010 выполнен буквами латинского

алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 11, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [9]  по свидетельству №823517 с приоритетом от 27.09.2020 состоит из словесных элементов «LADOGA WINE ВИНОТЕКА», выполненных буквами латинского и русского алфавитов, а также из окружности внутри которой расположены буквы «L» и «W». Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В ходе судебного разбирательства в Суде по интеллектуальным правам заявителем было представлено письмо-согласие от 13.04.2023 от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации №242145, которое не предоставлялось на этапе административного делопроизводства.

Кроме того судебная коллегия отклонила доводы Роспатента о том, что письмо-согласие от 25.05.2022 от владельца товарного знака [5] не может быть принято, поскольку на момент рассмотрения возражения сменился правообладатель товарного знака, указав, что правовое значение для действительности письма-согласия имеет факт наличия у лица, его выдавшего, исключительного права на товарный знак на момент выдачи такого письма.

При этом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 331193 зарегистрирован в Роспатенте 05.12.2022 (за № РД0416198), а письмо-согласие выдано 25.05.2022.

Ввиду предоставления дополнительного письма-согласия и переоценки ранее предоставленного согласия от владельца товарного знака [5], устраняющих основания для противопоставления ряда товарных знаков, судебная коллегия пришла к выводу о необходимости направления дела на повторное рассмотрение для проверки на предмет однородности испрашиваемых товаров и услуг с перечнями противопоставленных товарных знаков с учетом исключения из

противопоставлений тех товарных знаков, от владельцев которых получены согласия.

При повторном рассмотрении, коллегией учтены представленные согласия от владельцев товарных знаков [1, 5, 8] ввиду установленного соответствия представленных документов требованиям пункта 46 Правил, присутствия в них необходимых реквизитов.



Заявленное обозначение «



товарные знаки [1] «**ЛАДОГА**» по свидетельству №242145, [5] «» по свидетельству №331193, [8] «» по свидетельству №471281 признаны сходными ввиду фонетического совпадения либо тождества словесного элемента «ЛАДОГА», которое в сопоставляемых обозначениях принимает на себя логическое ударение и выполняет основную индивидуализирующую функцию.

Коллегия принимает представленные письма-согласия от владельцев товарных знаков [1, 5, 8] в качестве обстоятельства, позволяющего снять противопоставления с товарными знаками [1, 5, 8].

Принимая во внимание тот факт, что противопоставления [1 и 8] были указаны в качестве единственных препятствий к регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ, то в данной части предоставленные оригиналы писем согласий устраняют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020752724.

Что касается услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, в отношении которых препятствующими были, в том числе, товарные знаки [1, 5 и 8], то снятие указанных противопоставлений требует повторной оценки однородности сопоставляемых перечней с оставшимися в качестве противопоставлений товарными знаками.

Анализ сходства обозначения по заявке №2020752724 и противопоставленных товарных знаков [2-4, 6-7, 9] показал следующее.

Заявленное обозначение, как и противопоставленные товарные знаки 2, 7, 9, является комбинированным. В комбинированных обозначениях основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент, так как он легче запоминается и подлежит воспроизведению.

Противопоставленные товарные знаки [3-4] являются словесными и состоят исключительно из словесных элементов “ЛАДОГА”, “LADOGA”.

Словесный элемент заявленного обозначения представляет собой слова “ЛАДОГА ЭНЕРГО”, ввиду чего включает в себя тождественные словесные элементы противопоставленных товарных знаков “ЛАДОГА” или содержит фонетически тождественный элемент противопоставляемым товарным знакам, состоящим из слова “LADOGA”. То есть сходство сопоставляемых обозначений основывается на полном совпадении словесного элемента “ЛАДОГА” или на фонетическом тождестве словесного элемента “ЛАДОГА” заявленного обозначения и “LADOGA” противопоставленного обозначения.

С точки зрения семантического критерия, сопоставляемые обозначения следует признать сходными за счет того, что в них заложено сходное содержание, сводящееся к сокращенному названию “Ладожского озера” и прилегающим к нему районам

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0> (0). Дополнительные словесные элементы (Энерго, Wine) семантически не связаны со словом “Ладога” во всех сопоставляемых обозначениях, не придают слову “Ладога” иного смыслового восприятия, поэтому воспринимаются отдельно как указание на сферу деятельности той или иной компании или подразделений одной и той же компании.

Графические отличия имеют второстепенное значение ввиду идентичности и фонетического тождества сопоставляемых словесных элементов комбинированных обозначений и словесных товарных знаков в целом.

Таким образом, сопоставляемые обозначения следует признать сходными друг с другом за счет фонетического и семантического тождества и сходства составляющих их словесных элементов.

Анализ однородности испрашиваемых услуг 35, 37, 40, 42, классов МКТУ и услуг 35, 37, 40, 42, классов МКТУ, присутствующих в перечнях противопоставленных товарных знаков [2-4, 6-7, 9], показал следующее.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; анализ себестоимости; демонстрация товаров; выпуск рекламных листов; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торгово-закупочной деятельности; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление манекенов для рекламы; 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; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение промоакций; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; 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 рекламных материалов; прокат рекламного времени в средствах массовой*

информации; 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 в печатных изданиях; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; реклама; сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевающая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевающая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, в том числе через розничные и оптовые магазины, через автоматические распределители, почтовые каталоги продаж, электронные средства, телемагазины или интернет-сайты; составление рекламных материалов; телемаркетинг; управление закупочно-снабженческой деятельностью; управление коммерческие лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги манекенщиц для рекламы или продвижения товаров; услуги по подготовке представления рекламных материалов; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по развозной продаже товаров; услуги по раздаче образцов товара бесплатно; услуги по размещению рекламы; услуги по распространению проспектов или образцов непосредственно или по почте; услуги по распространению рекламы; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги рекламных агентств; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги розничные и оптовые магазинов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги шоу-румов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги шоу-румов, включенные в 35 класс; услуги, оказываемые рекламными учреждениями,

обеспечивающими, главным образом, связь с потребителями и оповещение или объявление с помощью любых средств информации о всевозможных товарах и видах услуг; аренда площадей для размещения рекламы; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; обновление рекламных материалов; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; организация подписки на газеты для третьих лиц» представляют собой услуги по реализации и продвижению товаров также, как и услуги 35 класса МКТУ «реклама; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; посредничество коммерческое; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по продаже товаров, услуги Интернет-магазинов по продаже товаров, услуги оптовой и розничной продажи товаров; реклама интерактивная в компьютерной сети; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленного товарного знака [9]; «агентства по импорту-экспорту; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]» противопоставленных товарных знаков [6-7]; «сбыт товара через посредников, операции по экспорту-импорту» противопоставленных товарных знаков [3-4], а также услуги 42 класса МКТУ «прокат торговых автоматов, реализация промышленных товаров» противопоставленного товарного знака [2].

Сопоставляемые услуги имеют одинаковое назначение (увеличение спроса на товар, продажа товаров), условия оказания (рекламными агентствами и предприятиями продажи), а также круг потребителей.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; аудит коммерческий; оценка коммерческой деятельности; прогнозирование экономическое; услуги конкурентной разведки; услуги по подготовке маркетинговых инноваций; услуги по анализу и прогнозу развития конъюнктуры рынка; услуги по анализу эффективности рекламы; услуги по исследованию покупательских предпочтений; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследование общественного мнения; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; услуги коммерческого лоббирования; исследования маркетинговые» представляют собой услуги по исследованию и изучению рынка. К данной родовой категории относятся также услуги «маркетинг; услуги по исследованию рынка» противопоставленного товарного знака [9]; «изучение рынка» противопоставленных товарных знаков [6-7]. Следовательно, сопоставляемые услуги соотносятся по родо-видовому признаку, назначению (изучение рынка), способам оказания.

Испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ «обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое транспортных средств; покраска металлоконструкций и металлических изделий методом электростатического напыления порошковой краски с предварительной подготовкой поверхности; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; предоставление информации по вопросам ремонта; ремонт; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание судов; смазка транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание железнодорожных подвижных составов; ремонт садовой техники; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; тюнинг автомобилей; услуги по балансировке колес; услуги по ремонту транспортных средств; услуги по установке и ремонту; чистка транспортных средств;» однородны услугам 37 класса МКТУ «ремонт и

*техническое обслуживание автомобилей, смазка частей транспортных средств, станции автозаправочные для технического обслуживания транспортных средств»* противопоставленного товарного знака [2]. При этом несовпадающие по роду услуги автомоек и технического обслуживания транспортных средств коллегия признает сопутствующими, так как многие работы, связанные с покраской автомобиля, исправления кузовных дефектов требует обязательной предварительной мойки транспортного средства.

Испрашиваемые услуги 40 класса МКТУ «*изготовление продукции на заказ по запросу и согласно спецификации третьих лиц; услуги по производству или обработке товаров для третьего лица по его требованию и согласно его спецификации; услуги по заказу третьих лиц, заключающиеся в механической или химической обработке или преобразовании предметов или органических или неорганических веществ»* однородны услугам 42 класса МКТУ «*создание новых видов товаров»* противопоставленных товарных знаков [3-4], так как представляют собой услуги одного вида.

Испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ «*исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; проектирование автономного электропитания объектов; проектирование главных распределительных щитов; проектирование; проектирование электрооборудования; проектирование компьютерных систем; разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка образовательных стандартов; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; разработка проектно-технических решений с использованием оборудования собственного производства; 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; создание, установка и обслуживание информационных систем; составление программ для компьютеров;*

*составление технической документации; составление учебных программ для компьютеров;»* однородны услуге *«создание новых видов товаров»* противопоставленных товарных знаков [3-4].

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума ВС РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства товарного знака и спорного обозначения.

Учитывая высокую степень сходства близкую к тождеству заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], а также в части идентичность, а в другой части высокую степень однородности испрашиваемых товаров 09, 11 классов и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ соответствующим товарам и услугам противопоставленного товарного знака [1], их следует признать сходными до степени смешения.

Аналогично, принимая во внимание установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2, 3-4, 5, 6-7, 9], а также в части тождественность услуг 35, 37 классов МКТУ, а в остальной части их высокую однородность, сопоставляемые обозначения признаны сходными до степени смешения, согласно положениям пункта 162 Постановления Пленума ВС РФ.

Таким образом, обозначение по заявке №2020752724 является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-7, 9] в отношении всех испрашиваемых услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ.

Вместе с тем испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих*

*лиц; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление рейтингов всех видов промышленной собственности; услуги по регистрации, переписке, составлению, сбору или систематизации письменных сообщений и записей, а также по использованию или сбору математических или статистических данных»* представляют собой услуги информационные, которые не имеют признаков однородности с услугами продвижения и продажи товаров, а также услугами изучения рынка и маркетинга.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ, связанные с арендой и прокатом, бухгалтерскими услугами, офисными функциями, услугами стенографистов и секретарей, услуги телефонных станций представляют собой услуги неоднородные услугам продвижения и продажи товаров, а также маркетинговым услугам.

Испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ, связанные со строительством и ремонтом объектов капитального строительства, прокатом строительной техники, санитарно-уборочными работами, чисткой, а также иным ремонтом за исключением ремонта транспортных средств являются неоднородными услугам по ремонту транспортных средств и услугам станций технического обслуживания.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ, представляющих собой услуги в области программирования и помощи с компьютерами, научные исследования и разработки, метеорологические исследования, услуги дизайна, услуги проведения испытаний и услуги оценки, услуги переводчиков неоднородны противопоставляемой услуге по созданию новых видов товаров.

Таким образом, в отношении перечисленных выше групп услуг регистрация обозначения по заявке №2020752724 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как ввиду отсутствия однородности части услуг 35, 37, 40 и 42 классов МКТУ, отсутствует вероятность смешения обозначений.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.12.2022, изменить решение Роспатента от 26.02.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020752724.**