


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 21.08.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ай-Пи-Эн Партнерс», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023767191, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2023767191 с приоритетом от 26.07.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 23.07.2024 о государственной регистрации товарного знака только в отношении части 36 класса МКТУ, с указанием букв «IPN» в качестве неохраняемых элементов, а в отношении услуг 36, другой части услуг 36 и услуг 45 классов МКТУ было принято решение об отказе ввиду несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому входящий в состав заявленного обозначения элемент «IPN», представляет собой общеупотребимое сокращение от термина «Instant Payment Notification», что в переводе с английского языка означает «мгновенное уведомление о платеже», применяемого в современных платежных системах (см.: <https://www.acronymfinder.com/IPN.html>, <http://www.cyberguru.ru/microsoft-net/asp-net/aspnet-intro-to-paypal.html?start=4>, <https://developer.paypal.com/api/nvp-soap/ipn/>, <https://velespay.com/ru/developers/sci/ipn>).

Элемент «IPN» имеет множество значений, включая значение, которое является указанием на назначение всех заявленных услуг 36 класса МКТУ и части заявленных услуг 35, 45 классов МКТУ, относящихся к «деятельности в сфере финансового бизнеса», в том числе оказании платежных услуг. Существование других значений не отменяет того, что по отношению ко всем заявленным услугам 36 класса МКТУ и для части заявленных услуг 35, 45 классов МКТУ, относящихся к «деятельности в сфере финансового бизнеса», в том числе оказании платежных услуг, элемент «IPN» является неохраняемым, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Наличие в заявленном обозначении словесного элемента «IPN», с учетом его смыслового значения, предполагает ограничение перечня заявленных услуг, поскольку в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ (а именно «служба офисная; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; аренда офисного оборудования в коворкинге; запись сообщений [канцелярия]; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; написание резюме для третьих лиц; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; службы

административные по медицинским направлениям; тестирование психологическое при подборе персонала; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; услуги агентства по трудоустройству; услуги административные по переезду предприятий; услуги машинописные; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по вырезке новостей; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги секретарские; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования»), части заявленных услуг 45 класса МКТУ (а именно «службы безопасности для физической защиты материальных ценностей и индивидуальных лиц; услуги клубов по организации встреч или знакомств, услуги социальных сетей онлайн услуги ритуальные присмотр за детьми; аренда камер видеонаблюдения; аренда сейфов; бальзамирование; бюро похоронные; возвращение найденных предметов; выпуск голубей на особых событиях; исследования генеалогические; исследования правовые в области охраны окружающей среды; консультации астрологические; консультации по вопросам физической охраны; консультирование духовное; контроль систем охранной сигнализации; модерация контента для Интернет-чатов; мониторинг медицинской сигнализации; определение местонахождения и отслеживание потерянного имущества; определение местоположения и

отслеживание пропавших людей; организация политических собраний; организация религиозных собраний; открывание замков с секретом; планирование и организация свадебных церемоний; поиск пропавших людей; покупки персональные для третьих лиц; помощь в надевании кимоно; предоставление немедицинских услуг по уходу на дому для физических лиц; присмотр за детьми; присмотр за домашними животными; проведение религиозных церемоний; проведение ритуальных церемоний; проверка багажа в целях безопасности; проверка состояния безопасности предприятий; прокат вечерней одежды; прокат огнетушителей; прокат одежды; прокат сигнализаторов пожара; редактирование личной корреспонденции; сбор информации о физических лицах; служба пожарная; службы знакомств; советы в области стиля личного гардероба; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; составление гороскопов; услуги агентств по установлению социальных отношений; услуги агентств по усыновлению; услуги брачных агентств; услуги гадания на картах; услуги гадания на картах таро для третьих лиц; услуги десайрологов; услуги детективных агентств; услуги консьержей; услуги крематориев; услуги ночной охраны; услуги охраны; услуги по выгулу собак; услуги по наблюдению с помощью дрона; услуги по определению местоположения украденного; услуги по охране объектов через системы удаленного наблюдения; услуги по пристрою животным; услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев; услуги погребальные; услуги подмены в очереди; услуги политического лоббирования; услуги сопровождения родов; услуги социальных сетей онлайн; услуги спасателей на воде; услуги судебных приставов; услуги телохранителей»)), не имеющих отношения к сфере финансового бизнеса, в том числе оказания платежных услуг, заявленное обозначение с вышеуказанным словесным элементом способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг, и, соответственно, не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания, на основании


положений предусмотренных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:




- с товарным знаком «», по свидетельству №851654 с приоритетом от 26.10.2020, в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 45 классов МКТУ [1];





- с товарным знаком «», по свидетельству №789152 с приоритетом от 29.01.2020, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2];



- с товарным знаком «», по свидетельству №606643 с приоритетом от 26.11.2014, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [3];



- с товарным знаком «Х О Л Д И Н Г», по свидетельству №435839 с приоритетом от 15.10.2009, в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 36 классов МКТУ [4];

- с товарным знаком «», по свидетельству №377705 с приоритетом от 17.07.2007, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [5];

- с товарным знаком «», по свидетельству №309119 с приоритетом от 26.10.2004, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [6];

- с товарным знаком «ПАРТНЕР», по свидетельству №337585 с приоритетом от 26.07.2005, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [7].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.08.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к следующему:

- элемент заявленного обозначения «IPN» не указывает на назначение всех заявленных услуг 36 класса МКТУ и части заявленных услуг 35, 45 классов МКТУ, относящихся к «деятельности в сфере финансового бизнеса», в том числе оказании платежных услуг;

- расшифровка словесного элемента «IPN», как термина «Instant Payment Notification» была произведена экспертизой по своему усмотрению и крайне некорректно, так как данный смысл заявителем в обозначение не вкладывался. В данной аббревиатуре заявитель воспроизводит свое фирменное наименование – ООО «Ай-Пи-Эн Партнерс»;

- также экспертизой не был доказан тот факт, что потребители настолько осведомлены о существовании такой аббревиатуры, как «IPN», что при столкновении с ней в обычной жизни они будут связывать данную аббревиатуру с переводом «мгновенное уведомление о платеже», что, в свою очередь, будет вводить их в заблуждение относительно назначения услуг 35, 36, 45 классов МКТУ;

- чтобы потребителям понять, что означает «IPN» не просто придется расшифровать аббревиатуру, но и перевести ее с английского языка, что снижает вероятность введения потребителя в заблуждение практически до нуля, так как английский язык не является общепринятым среди потребителей в Российской Федерации;

- заявитель полагает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, ввиду наличия очевидных фонетических, семантических и визуальных отличий;

- также заявитель обращает внимание на тот факт, что словесный элемент «PARTNERS» является слабым элементом в противопоставленных обозначениях, так как широко используется многими участниками гражданского оборота и указывает на вид ведения бизнеса, а, значит, не обладает сильной различительной способностью;

- существует большое количество зарегистрированных товарных знаков со словесными элементами «PARTNERS»/«ПАРТНЕРЫ» на имя разных правообладателей в отношении однородных услуг, в том числе, услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, что прямо свидетельствует о единообразном подходе регистрирующего органа в отношении возможности сосуществования данных обозначений на российском рынке без угрозы введения потребителей в заблуждение;

- заявитель обращает внимание на тот факт, что ООО «Ай-Пи-Эн Партнерс» было зарегистрировано 30.03.2023 г., то есть уже более 1 года назад. ООО «Ай-Пи-Эн Партнерс» активно развивается на рынке и осуществляет свою деятельность по оказанию консультационных, юридических услуг и иных услуг, имея своих постоянных, крупных клиентов. ООО «Ай-Пи-Эн Партнерс» специализируется на структурировании активов, защите капитала, сопровождении бизнеса, семейном, наследственном планировании, юридической поддержке бизнеса и иных услугах;

- элемент «IPN» заявляемого обозначения был образован от имен партнеров (участников / учредителей, генеральных директоров) компании-Заявителя, ООО «Ай-Пи-Эн Партнерс»: Инны Перелеховой и Натальи Пушкарской – I (И – Инна), P (П – Пушкарская, Перелехова), N (Н – Наталья). Только такой смысл вкладывался в аббревиатуру, используемую в обозначении, а не вменяемый экспертизой «Instant Payment Notification», что в корне противоречит основаниям для признания его неохраняемым;

- заявитель также сообщает, что от владельца противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству №851654 получено письмо-согласие;

- также заявитель просит ограничить заявленный перечень услуг, удалив полностью услуги 35 класса МКТУ, а услуги 36 и 45 классов МКТУ изложить в следующей редакции:

36 - аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества;

аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; консультации по вопросам страхования; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; предоставление информации по вопросам страхования; сделки посреднические с акциями и облигациями; услуги агентств недвижимости; услуги по хранению в сейфах; хранение ценностей;

45 - услуги юридические; арбитраж; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по вопросам патентного картирования; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; передача права собственности юридическая; представление интересов в суде; проверка состояния безопасности предприятий; регистрация доменных имен [услуги юридические]; редактирование личной корреспонденции; сбор информации о физических лицах; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; управление делами по авторскому праву; услуги адвокатские; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги социальных сетей онлайн; услуги юридические в области иммиграции; услуги юридические по управлению лицензиями; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023767191 в отношении, указанных услуг 36, 45 классов МКТУ, без исключения из-под

предмета самостоятельной правовой охраны словесного элемента «IPN».

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Оригинал письма-согласия от ООО «БЛФ Партнере», 1 л.;
2. Сведения о регистрации домена, 3 л.;
3. Распечатки сведений о рейтингах компаний, 11 л.;
4. Копии статей о компании, 12 л.;
5. Копии договоров, 22 л.;
6. Копии публикаций канала в Telegram, 7 л.;
7. Копия переписки по электронной почте, 2 л.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.07.2023) поступления заявки № 2023767191 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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. №482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые

соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение,

предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Для того чтобы понять соответствует ли обозначение требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать семантику товарного знака и те виды товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

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

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров

обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 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 заявленном 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 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 заявлено комбинированное обозначение «  », включающее оригинальную композицию из латинских букв «IPN», под которой расположен словесный элемент «PARTNERS», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023767191 испрашивается в синем, белом цветовом сочетании, в отношении услуг 36, 45 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пунктах 1, 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Элемент «IPN» действительно имеет несколько значений:

- «IPN» (Internatinal Performer Number) или международный номер исполнителя — это уникальный номер, присваиваемый исполнителям, зарегистрированным в ОКУ, представляющей интересы исполнителей и управляющей их смежными правами, также известными как права смежные с авторскими;

- «IPN» Мгновенные уведомления об оплате (Instant Payment Notification – IPN) – это сообщение, которое автоматически уведомляет вас о покупке вашего приложения. Вы можете использовать их для автоматизации административных задач, например, автоматическое выполнение заказов, предоставление клиентам статуса заказа или отправка серийного номера для активации и т.п.;

- «IPN» Interaction Platform Network (IPN) – это комплексное решение для мультимедийного контактного центра, обеспечивающее эффективное взаимодействие с клиентами и оптимальное использование ресурсов контактного центра, см. <https://expertsolutions.ru/ipn/>; <https://goclip.org/ru/music/getting-credited-and-paid/what-is-an-ipn>; <https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/campaigns/emea/> (IPN).

Коллегия отмечает, что согласно пункту 1.2. Информационной

справки оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака.

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров, при этом, одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

В связи с этим при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи с каждым товаром, для которого предоставлена или испрашивается правовая охрана спорного обозначения.

Аналогичная правовая позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2014 по делу № СИП-75/2013, от 27.07.2015 по делу № СИП-31/2015, от 04.09.2015 по делу № СИП-140/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 18.01.2016 № 300-ЭС15-17544 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

При этом, испрашиваемые к регистрации услуги 36 класса МКТУ «аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; консультации по вопросам страхования; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; предоставление информации по вопросам страхования;


сделки посреднические с акциями и облигациями; услуги агентств недвижимости; услуги по хранению в сейфах; хранение ценностей», представляют собой услуги, относящиеся к финансовой сфере, в том числе оказания платежных услуг, в связи с чем, в отношении данных услуг элемент «IPN» способно восприниматься как прямое указание на вид и назначение оказываемых услуг.

Также коллегия отмечает, что существование других значений не отменяет того, что по отношению к указанным услугам 36 класса МКТУ элемент «IPN» указывает на их вид.

Таким образом, в отношении вышеперечисленных услуг элемент «IPN» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует отдельно отметить, что данный элемент не занимает доминирующего положения и может быть включен в состав знака как неохраняемый элемент.

Документы, доказывающие приобретение различительной способности заявленным обозначением в отношении вышеуказанных услуг, в материалы возражения не представлены.

Доводы заявителя о том, что им ведется хозяйственная деятельность под обозначением «» длительное время, не подтверждены документально, поскольку, представленные документы [2-7] датированы после даты приоритета заявленного обозначения, что не позволяют сделать вывод о том, что у потенциальных потребителей заявленных услуг возникли ассоциации с заявителем и заявленным обозначением, в связи с чем не представляется возможным отнести указанные документы к материалам, доказывающим приобретение различительной способности заявленным обозначением до даты приоритета заявленного обозначения.


Что же касается услуг 45 класса МКТУ до «услуги юридические; арбитраж; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; исследования юридические; консультации по

вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по вопросам патентного картирования; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; передача права собственности юридическая; представление интересов в суде; проверка состояния безопасности предприятий; регистрация доменных имен [услуги юридические]; редактирование личной корреспонденции; сбор информации о физических лицах; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; управление делами по авторскому праву; услуги адвокатские; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги социальных сетей онлайн; услуги юридические в области иммиграции; услуги юридические по управлению лицензиями; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения», коллегия пришла к выводу о том, что указанные выше значения элемента «IPN» не являются какими-либо характеристиками, испрашиваемых услуг 45 класса МКТУ, в том числе они не являются прямым указанием на их назначение, поскольку данные услуги относятся к услугам, направленным на защиту, реализацию и восстановление нарушенных прав и законных интересов клиентов, включают в себя широкий спектр услуг, таких как консультирование, составление документов, представительство в суде и других органах, а также помощь в решении споров и предотвращении правовых проблем.

Возможные ассоциации, вызываемые элементом «IPN» с учетом его смысловых значений, свидетельствуют о фантазийном характере этого элемента в отношении услуг 45 класса МКТУ и его соответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного, в испрашиваемом перечне услуг 45 класса МКТУ отсутствуют услуги, в отношении которых заявленное обозначение может быть признано несоответствующим пункту 3 статье 1483 Кодекса.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса

заявленному обозначению «  » были противопоставлены товарные знаки и ранее поданное обозначение [1-7].

Коллегия отмечает, что заявитель ограничил заявленный перечень услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, исключив услуги 35 класса МКТУ и скорректировав услуги 36, 45 класса МКТУ.


В связи с этим противопоставленные товарные знаки [2-7] в отношении услуг 35 класса МКТУ могут быть сняты, поскольку не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 36, 45 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия отмечает, что заявитель скорректировал заявленный перечень услуг 36 класса МКТУ, исключив из перечня те услуги 36 класса МКТУ, которые являлись однородными с услугами 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [4].

Таким образом, услуги 36 класса МКТУ «аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; консультации по вопросам страхования; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; предоставление информации по вопросам страхования; сделки посреднические с акциями и облигациями; услуги агентств недвижимости; услуги по хранению в сейфах; хранение ценностей» заявленного обозначения не являются однородными с услугами 36 класса МКТУ «агентства по взыскиванию долгов; экспертиза налоговая» противопоставленного товарного знака [4], поскольку относятся к разному виду услуг (услуги аренды, услуги в

области недвижимости и услуги в области налогов, услуги по взысканию долгов), имеют разное назначение, не являются взаимозаменяемыми, то есть не соотносятся как род/вид.

При этом анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [4] является словесным , состоящим из словесного элемента «ПАРТНЕР» выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, под которым расположен словесный элемент «ХОЛДИНГ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в красно-коричневом цветовом сочетании, в том числе, в отношении услугм36 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4] показал, что сравниваемые обозначения включают в себя фонетически и семантически сходные словесные элементы «PARTNERS»/«ПАРТНЕР» (PARTNERS в переводе с английского языка означает Партнеры, см. <https://www.translate.ru>).

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4] не снимает высокой степени фонетического и семантического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.


Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как

каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

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.

Вместе с тем, как было указано выше, услуги 36 класса МКТУ заявленного обозначения и услуги 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [4] не являются однородными, в связи с этим противопоставленный товарный знак [4] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным  «BLF PARTNERS», состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованного треугольника, под которым расположены словесные элементы «BLF PARTNERS», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Буквы «BLF» являются неохраняемыми элементами. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 45 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 23.07.2024.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [1] на регистрацию и использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, в том числе, в отношении услуг 36, 45 классов 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 возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

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

Обозначение по заявке №2023767191 и противопоставленный товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

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 отмены решения Роспатента от 23.07.2024 и регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36, 45 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.08.2024, изменить решение Роспатента от 23.07.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023767191.