

**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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 09.04.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017755892, при этом установила следующее.

**АЛИСА**

**ALICE**

Обозначение « **АЛИСА** **ALICE** » по заявке № 2017755892, поданной 28.12.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41, 42, 43 и 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом принято решение от 14.06.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017755892 в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ, части товаров 16 класса МКТУ, всех товаров 25 класса МКТУ, всех услуг 39 и 45 классов МКТУ. В отношении всех заявленных товаров и услуг 18, 28, 35, 38, 41, 42, 43 классов МКТУ, а также части товаров 09 класса МКТУ и части

товаров 16 класса МКТУ в регистрации товарного знака по заявке № 2017755892 отказано по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с товарным знаком « » по свидетельству № 643931 (приоритет от 28.11.2016), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Элис», г. Краснодар, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 16, 41 классов МКТУ;

- с товарными знаками «**Алиса**», «АЛИСА», «**АЛИСА**» по свидетельствам №№ 649364 (приоритет от 28.04.2016), 502891 (приоритет от 20.12.2011), 221963 (приоритет от 03.10.2000), зарегистрированными на имя Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Московская область, в отношении услуг 35, 42, 43 классов МКТУ, однородных части заявленных товаров 09 класса МКТУ и всем заявленным услугам 35, 42, 43 классов МКТУ;

- с товарным знаком «**ALICE**» по свидетельству № 608591 (приоритет от 04.02.2016), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «АТЛАС», Москва, в отношении услуг 38, 42 классов МКТУ, однородных части товаров 09 класса МКТУ и всем заявленным услугам 38, 42 классов МКТУ;

- с товарным знаком «**АЛИСА**» по свидетельству № 458134 (приоритет от 21.12.2009), зарегистрированным на имя Панфилова Евгения Константиновича, Санкт-Петербург, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных части заявленных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ;

- с товарными знаками «**ALiSA**», «**ALiSA**» по свидетельствам №№ 217591 (приоритет от 27.09.2000), 191679 (приоритет от 21.04.1997), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью

«МУНИТОР ГРУППЕ», Москва, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных части заявленных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**АЛИСА**» по свидетельству № 376849 (приоритет от 26.07.2007) зарегистрированным на имя Сохацкого Олега Витальевича, Московская область, в отношении товаров 18, 28 классов МКТУ, однородных всем заявленным товарам 18, 28 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.04.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.06.2019, обоснованное следующим:

- в результате договоренности, достигнутой между заявителем и правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№ 221963, 502891, 649364, исключительное право на эти товарные знаки в отношении всех услуг 35, 42 и 43 классов МКТУ и части услуг 44 класса МКТУ, а именно «дома отдыха», было передано заявителю; отчуждение исключительного права было зарегистрировано Роспатентом 31 июля 2019 г., номер регистрации РД0303253; товарным знакам заявителя были присвоены регистрационные номера №№ 721232, 721233, 721234; изложенное обуславливает возможность предоставления заявленному обозначению правовой охраны в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 42, 43 классов МКТУ;

- в результате договоренности, достигнутой между заявителем и правообладателем товарного знака по свидетельству № 608591, исключительное право на данный знак в отношении всех услуг 38, 42 и 44 классов МКТУ было передано заявителю; отчуждение исключительного права было зарегистрировано Роспатентом 1 октября 2019 г., номер регистрации РД0311961; изложенное обуславливает возможность предоставления заявленному обозначению правовой охраны в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и услуг 38 и 42 классов МКТУ;

- в результате договоренности, достигнутой между заявителем и правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№ 191679, 217591, исключительное право на данные знаки в отношении всех услуг 35 и 42 классов МКТУ были переданы заявителю; заявление о государственной регистрации

отчуждения исключительных прав на данные товарные знаки было подано в Роспатент 12 декабря 2019 г., изложенное обуславливает возможность предоставления заявленному обозначению правовой охраны в отношении всех услуг 35 класса МКТУ;

- срок действия регистрации товарного знака по свидетельству № 458134 истек 21 декабря 2019 г., в связи с чем данный товарный знак не может являться препятствием к регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 16 и услуг 41 класса МКТУ;

- товарный знак по свидетельству № 643931 является комбинированным и имеет существенные отличия от заявленного обозначения; заявленное обозначение и указанный товарный знак производят различное зрительное впечатление, поскольку в противопоставленном товарном знаке в силу пространственного расположения доминирует изобразительный элемент, а в заявлении потребитель, в первую очередь, обратит внимание на словесный элемент «АЛИСА» в кириллическом написании, расположенный сверху;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 643931 используется в отношении услуг частного лингвистического детского сада «ALICE» (<https://www.sadik-alice.ru/>); в свою очередь, заявитель использует заявленное обозначение в качестве названия виртуального голосового помощника, распознающего естественную речь, имитирующего живой диалог, дающего ответы на вопросы пользователей, в том числе связанные с предоставлением консультаций и информации, относящейся к 41 классу МКТУ;

- ежедневная аудитория голосового помощника «АЛИСА» составляет 8 млн. пользователей, а месячная аудитория голосового помощника «АЛИСА» по состоянию на декабрь 2019 года составила 45 млн. человек (<https://yandex.ru/alice>, <https://www.searchengines.ru/45-mln-auditoriya-alisy.html>, [https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=139379&utm\\_source=yxnews&utm\\_medium=desktop&utm\\_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.by%2Fnews](https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=139379&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.by%2Fnews), <https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/01/24/792413-yandeks>,

<https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.seonews.ru%2Fevents%2Fv-rossii-50-mln-chelovek-polzuyutsya-golosovymi-pomoshchnikami%2F>);

- в реальности заявитель и правообладатель противопоставленной регистрации № 643931 не пересекаются, маркируемые сопоставляемыми обозначениями услуги, не смешиваются потребителями;

- в соответствии с данными Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) существует восемь товарных знаков с элементом «ALICE»/«ALISE» и семь товарных знаков с элементом «АЛИСА», т.е. двенадцать товарных знаков включают совпадающий или сходный элемент «ALICE»/«ALISE»/«АЛИСА»; данное обстоятельство вкупе с бесконфликтным сосуществованием заявленного обозначения, известного миллионам россиян, позволяет снять указанное противопоставление в отношении услуг 41 класса МКТУ, и тем более в отношении товаров 16 класса МКТУ, которые не являются однородными данным услугам;

- заявитель категорически не согласен с мнением экспертизы о том, что заявленные товары 16 класса МКТУ – «*репродукции графические, руководства печатные, руководства по компьютерным программам, сертификаты отпечатанные, словари, списки адресов, справочники, каталоги [печатные издания], таблицы отпечатанные; учебники [пособия], фотоальбомы, фотоальбомы персональные, фотографии [отпечатанные]; щиты печатные рекламные из бумаги и картона, эмблемы [клейма бумажные], этикетки, за исключением текстильных, ярлыки марковочные*» являются однородным услугам 41 класса МКТУ, поименованным в перечне противопоставленной регистрации № 643931, поскольку область деятельности правообладателя «старшего» товарного знака ограничена сугубо образовательными услугами 41 класса МКТУ, серии товарных знаков у него нет;

- наличие регистрации № 643931 не может являться препятствием к регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба пересмотреть решение Роспатента от 14.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017755892 в отношении всех заявленных товаров и услуг 9, 16, 25, 35, 38, 39, 41, 43 и 45 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. копия заявления о регистрации договора о передаче исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 191679 и 217591, копия запроса, копия ответа на запрос;
2. распечатки статей об использовании в России заявленного обозначения.

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

С учетом даты (28.12.2017) подачи заявки № 2017755892 правовая база для оценки охранных способностей 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (далее – Правила).

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

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.

Указанные признаки 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).

## АЛИСА

ALICE

Заявленное обозначение « АЛИСА ALICE » по заявке № 2017755892 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Регистрация испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41, 42, 43 и 45 классов МКТУ.

Вывод о несоответствии товарного знака по заявке № 2017755892 требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, основан на наличии



товарных знаков « АЛИСА ALICE », « Алиса ALISA », « АЛИСА ALISA », « ALICE АЛИСА », « ALISA АЛИСА », « ALISA АЛИСА », по свидетельствам №№ 643931, 649364, 502891, 221963, 608591, 458134, 217591, 191679, 376849.

Заявитель в своем возражении указывает на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения. К указанным обстоятельствам относятся следующие:

- в отношении товарного знака по свидетельству № 600974 в Госреестр 01.10.2019 внесены сведения о государственной регистрации договора № РД0311961, в соответствии с которым правообладателем указанного товарного знака в отношении всех товаров является заявитель по рассматриваемой заявке (бюллетень № 19/2019);

- в отношении товарных знаков по свидетельствам №№ 649364, 502891, 221963, 217591, 191679 в Госреестр внесены сведения государственной регистрации договоров №№ РД0303253, РД0333583, в соответствии с которыми правообладателем указанных товарных знаков в отношении противопоставленной части товаров/услуг является заявитель по рассматриваемой заявке, на имя заявителя выданы свидетельства №№ 721232, 721233, 721234, 758920, 758919 (бюллетени №№ 15/2019, 11/2020);

- срок действия правовой охраны товарного знака по свидетельству № 458134 истек 21.12.2019, и правообладателем указанного товарного знака не представлено ходатайство о продлении срока действия исключительного права.

Таким образом, часть обстоятельств, послуживших основанием для признания несоответствия товарного знака по заявке № 2017755892 пункту 6 статьи 1483 Кодекса, устранена, регистрации заявленного обозначения препятствуют товарные знаки по свидетельствам №№ 643931 и 376849.



Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству № 643931 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в форме окружности, внутри которой расположено стилизованное изображение раскрытой книги и ключа, а также словесный элемент «ALICE», выполненный заглавными буквами латинского алфавита и размещенный под изображением книги. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: сиреневый, белый. Правовая охрана действует в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «АЛИСА» по свидетельству № 376849 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку противопоставленный товарный знак по свидетельству № 643931 является комбинированным и состоит из нескольких элементов, важно установить, какова роль того или иного элемента в комбинированном обозначении.

Степень важности элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинал, каковы его размеры и пространственное положение, а также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Как правило, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

В композиции товарного знака по свидетельству № 643931 изобразительный элемент в виде книги занимает значительное пространственное положение, вместе с тем этот элемент, несмотря на свои размеры, не является основным элементом товарного знака, поскольку собственно индивидуализация услуг 41 класса МКТУ, для которых этот знак обслуживания зарегистрирован, осуществляется, прежде всего, благодаря словесному элементу «ALICE», доминирующему с точки зрения смыслового восприятия товарного знака. Таким образом, именно словесный элемент «ALICE» (Alice – Элис; Алиса (женское имя), см. <https://www.lingvolve.com/ru-ru/translate/en-ru/ALICE>) следует признать основным элементом противопоставленного товарного знака по свидетельству № 643931.

Индивидуализирующая способность противопоставленного товарного знака по свидетельству № 376849 обеспечивается словом «АЛИСА», представляющим собой женское имя (см. [https://dic.academic.ru/dic.nsf/personal\\_names/159/Алиса](https://dic.academic.ru/dic.nsf/personal_names/159/Алиса)).

Фонетическое и смысловое сходство заявленного обозначения «АЛИСА ALICE», с одной стороны, и основных индивидуализирующих элементов «АЛИСА» и «ALICE» противопоставленных товарных знаков, с другой стороны, обуславливает фонетическое и смысловое сходство сравниваемых обозначений в целом. Двойное исполнение словесного элемента в заявлении обозначении не обеспечивает его иное восприятие, нежели как имени «АЛИСА», выполненного в кириллице или в латинице.

Графический критерий сходства имеет в данном случае второстепенное значение ввиду превалирования фонетического и смыслового признаков. При этом использование в заявлении обозначении букв как русского, так и латинского алфавитов визуально сближает заявленное обозначение с каждым из противопоставленных товарных знаков в отдельности.

В отношении степени сходства сравниваемых обозначений, коллегия отмечает, что в состав заявленного словесного обозначения полностью входят основные элементы каждого из противопоставленных товарных знаков, и это вхождение обеспечивает фонетическое тождество/сходство и семантическое тождество сравниваемых обозначений, следовательно, не представляется возможным признать степень сходства заявленного и каждого из противопоставленных обозначений низкой.

Анализ однородности товаров 18 и 28 классов МКТУ, указанных в заявке № 2017755892, и товаров 18 и 28 классов МКТУ, имеющихся в свидетельстве № 376849, показал следующее.

Заявленные товары «бумажники; визитницы [картодержатели]; зонты; кейсы; кошельки; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; многоразовые сумки для покупок, включенные в 18 класс; наборы дорожные [кошгалантерея]; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; пакеты, мешки сувенирные; портфели [кошгалантерея]; рюкзаки; сетки хозяйственные; сумки

*дорожные; сумки женские; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственныe; чемоданы [багаж]» однородны товарам 18 класса МКТУ «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия; кошельки; папки для нот; перевязь для ношения ребёнка (беби-слинг); ранцы; ремни для коньков; ручки для зонтов; рюкзаки; сумки для ношения детей; сумка школьные; футляры для ключей [кожаные изделия]», указанным в свидетельстве № 376849, поскольку они имеют один вид, назначение, условия реализации, относятся к общим родовым группам или соотносятся как род-вид. Кроме того, изделия из кожи и кожгалантерея совпадают по виду материала, из которого эти товары изготовлены.*

*Заявленные товары 28 класса МКТУ – «игрушки, игры; электронные игры, игрушки; музыкальные игры, игрушки; электронные игровые блоки, портативные; электронные портативные игры и устройства автоматические без использования телевизионных приемников; автономные игровые автоматы, имеющие функцию просмотра; электронные компьютерные игры автоматические без использования телевизионных приемников; устройства для электронных игр, за исключением устройств с обязательным использованием телевизионных приемников; видео игры автоматические без использования телевизионных приемников; игровые автоматы; устройства для развлечений, имеющие функцию просмотра; игрушечные компьютеры (неисправные); игрушечные мобильные телефоны (неисправные); игрушечные портативные устройства, электронные; игрушечное аудио устройства; игрушечные музыкальные шкатулки; игрушечные музыкальные инструменты; игрушечные магнитофоны для проигрывания мелодий и кассет; игрушки, работающие на батарейках; игровые автоматы с видеовыходом, с обязательным использованием телевизионных приемников; автономные игровые автоматы с видеовыходом; интерактивные компьютерные игрушки и игры; карты игральные; части и комплектующие для всех вышеуказанных товаров, включенные в 28 класс» представляют собой игры и игрушки, в том числе, электронные. Эти товары однородны противопоставленным товарам 28 класса МКТУ – «игры,*

*игрушки; автомобили [игрушки]; бассейны игрушечные; бутылочки с соской для кукол; головоломки из набора элементов для составления картины; диски [игрушки]; домики для кукол; игрушки; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями или передвижные; качалки-лошади [игрушки]; комнаты для кукол; конструктор; кровати для кукол; куклы; мячи для игры; одежда для кукол; погремушки; шарики для игр; шары для игр», поскольку относятся к общей родовой группе и имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации, сравниваемые товары являются взаимозаменяемыми и/или взаимодополняемыми.*

Степень однородности названных товаров 18 и 28 классов МКТУ является высокой, поскольку установлена большая часть признаков однородности.

С учетом сказанного, регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 18 и 28 классов МКТУ, указанных в заявке № 2017755892, препятствует товарный знак по свидетельству № 376849.

Что касается противопоставления товарного знака по свидетельству № 643931, то, согласно доводам возражения и позиции, озвученной в ходе заседания коллегии от 07.07.2020, заявитель считает неверными выводы об однородности заявленных товаров и услуг 16 и 41 классов МКТУ услугам 41 класса МКТУ противопоставленной регистрации № 643931 , а также указывает на невозможность смешения сравниваемых средств индивидуализации для указанных товаров и услуг ввиду разных сфер деятельности заявителя и правообладателя – ООО «Элис».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 643931 действует в отношении услуг 41 класса МКТУ – *«агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; клубы-кафе ночные; макетирование публикаций, за исключением рекламных;*

микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование телевидения и радиопрограмм; мюзик-холлы; написание музыки; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных

*издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов, за исключением рекламных; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; услуги школ [образование]; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; цирки; школы-интернаты; шоу-программы».*

Регистрация товарного знака по заявке № 2017755892 испрашивается для следующих товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ:

*16 – репродукции графические; руководства печатные; руководства по компьютерным программам; салфетки бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; сертификаты отпечатанные; словари; списки адресов; справочники; справочники, каталоги [печатные издания]; сумки из бумаги; таблицы вычислительные; таблицы отпечатанные; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; товары писчебумажные; трафареты для рисования; трафареты маркирующие; украшения подвесные, включенные в 16 класс, баннеры бумажные; упаковка картонная; учебники [пособия]; файлы (досье) для брошюровки на кольцах; флаги бумажные; флипчарты (доски магнитно-маркерные с креплением для листа или блока бумаги, переворачиваемой по принципу блокнота) [флипчарты]; фломастеры, маркеры; флэши-карты [учебные материалы]; формы, вырезанные из бумаги; фотоальбомы; фотоальбомы персональные; фотографии [отпечатанные]; футляры канцелярские; шаблоны; шрифты типографские; щиты печатные рекламные из бумаги и картона; эмблемы [клейма бумажные];*

этикетки, за исключением текстильных; ярлыки маркировочные; ящики картонные;

41 – службы новостей, передаваемых по электронным средствам связи; услуги воспитательно-образовательные и услуги развлечений; спортивная и культурная деятельность; образовательные, обучающие и воспитательные услуги с использованием компьютера; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; издательские услуги, электронные; предоставление электронных книг, журналов, газет, бюллетеней, периодики и других публикаций; услуги по формированию цифровых изображений; предоставление интерактивных текстовых, видео и аудио, и мультимедийных программ; предоставление информации по образованию и развлечениям; организация и проведение презентаций, спортивных и культурных мероприятий; организация и проведение выставок, показов, экспозиций, мастер-классов, лекций, семинаров, тренингов и конференций; заказ и бронирование билетов для развлекательных, спортивных и культурных мероприятий; предоставление информации, рекомендаций, новостей, рецензий и комментариев по развлекательным, спортивным и культурным мероприятиям; информация, консультации и консультационные услуги касательно всего вышеуказанного.

При этом оспариваемым решением Роспатента установлено соответствие заявленного обозначения требованиям законодательства в отношении части указанных выше товаров 16 класса МКТУ, а именно: «салфетки бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; сумки из бумаги; таблицы вычислительные; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; товары писчебумажные; трафареты для рисования; трафареты маркирующие; украшения подвесные, включенные в 16 класс, баннеры бумажные; упаковка картонная; файлы (досье) для брошюровки на кольцах; флаги бумажные; флипчарты (доски магнитно-маркерные с креплением для листа или блока бумаги, переворачиваемой по принципу блокнота) [флипчарты]; фломастеры, маркеры; флэш-карты [учебные материалы]; формы, вырезанные из бумаги; футляры канцелярские; шаблоны; шрифты типографские; ящики картонные». Следовательно, эти товары

исключаются из анализа однородности, поскольку не составляют предмет оспаривания по возражению.

Заявленные услуги «услуги развлечений; спортивная и культурная деятельность; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; предоставление информации по развлечениям; организация и проведение презентаций, спортивных и культурных мероприятий; организация и проведение выставок, показов, экспозиций; заказ и бронирование билетов для развлекательных, спортивных и культурных мероприятий; предоставление информации, рекомендаций, новостей, рецензий и комментариев по развлекательным, спортивным и культурным мероприятиям» относятся к общей родовой группе услуг «развлечения» (включающей, в частности, «бронирование билетов на зрелищные мероприятия; дискотеки; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные; парки аттракционов; развлечения гостей» и др.), имеющейся в перечне противопоставленной регистрации. Следовательно, названные услуги однородны по роду, назначению, условиям оказания, кругу потребителей.

Заявленные услуги «услуги воспитатально-образовательные; образовательные, обучающие и воспитательные услуги с использованием компьютера; предоставление информации по образованию; организация и проведение мастер-классов, лекций, семинаров, тренингов и конференций» представляют собой образовательно-воспитательную, обучающую деятельность. Эти услуги однородны по роду, назначению, условиям оказания, кругу потребителей соответствующим услугам противопоставленного перечня, например, «услуги образовательно-воспитательные; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]».

Услуги 41 класса МКТУ заявленного перечня – «службы новостей, передаваемых по электронным средствам связи; информация, консультации и консультационные услуги касательно всего вышесказанного» однородны, в

частности, таким информационным услугам, указанным в свидетельстве № 643931, как «*информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; служба новостей*», поскольку эти услуги имеют одно назначение, круг потребителей, являются взаимозаменяемыми/взаимодополняемыми.

Услуги 41 класса МКТУ заявленного перечня «издательские услуги, электронные; предоставление электронных книг, журналов, газет, бюллетеней, периодики и других публикаций; услуги по формированию цифровых изображений; предоставление интерактивных текстовых, видео и аудио, и мультимедийных программ» являются услугами, связанными с публикацией материалов, то есть издательской деятельностью.

Заявленные товары 16 класса МКТУ «репродукции графические; руководства печатные; руководства по компьютерным программам; сертификаты отпечатанные; словари; списки адресов; справочники; справочники, каталоги [печатные издания]; таблицы отпечатанные; учебники [пособия]; фотоальбомы; фотоальбомы персональные; фотографии [отпечатанные]; щиты печатные рекламные из бумаги и картона; эмблемы [клейма бумажные]; этикетки, за исключением текстильных; ярлыки марковочные» относятся к общей родовой группе товаров «печатная продукция», представляют собой продукцию, выпуск которой осуществляется издательствами и/или типографиями.

В свою очередь, правовая охрана противопоставленного товарного знака действует в отношении услуг «издание книг; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми», которые являются услугами, оказываемыми издательствами, в том числе электронными (издательство – предприятие, осуществляющие подготовку, производство и выпуск книжной и другой печатной продукции (документов); электронное издательство – программная система, предназначенная для подготовки и издания произведений печати;

издательские системы реализуются в локальных сетях, клиенты которых специализируются на определенных видах работ: поиск, верстка, редактирование, обработка фотографий, импорт текста, сборка полос и так далее, см. <http://www.glossary.ru>).

Таким образом, названные товары и услуги 16 и 41 классов МКТУ, указанные в заявке № 2017755892, и услуги 41 класса МКТУ противопоставленной регистрации № 643931 имеют одно назначение и условия реализации/оказания, в силу своей природы происходят из одного коммерческого источника.

Степень однородности проанализированных выше товаров/услуг нельзя признать низкой, что в совокупности с выводом о сходстве сопоставляемых обозначений, свидетельствует о наличии вероятности их смешения в гражданском обороте.

Относительно довода заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 643931 и заявитель осуществляют свою деятельность в разных сферах, следует отметить, что сопоставительному анализу подлежат именно те товары/услуги, которые указаны в сравниваемых перечнях.

Коллегия не располагает фактическими материалами, касающимися деятельности правообладателей противопоставленных регистраций, при этом согласие правообладателей с доводами заявителя в части отсутствия вероятности смешения сопоставляемых средств индивидуализации могут быть оформлены в виде письменного согласия, учет которого предусмотрен пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Такое согласие заявителем не представлено.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 16 класса МКТУ, всех заявленных товаров и услуг 18, 28 и 41 классов МКТУ.

Вместе с тем в иной части заявленного перечня (часть товаров 16 класса МКТУ, все товары и услуги 09, 25, 35, 38, 39, 42, 43 и 45 классов МКТУ) заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака заявителя.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.07.2020 поступило особое мнение представителя заявителя, в котором заявитель сообщает, что является правообладателем зарегистрированного товарного знака «Голосовой помощник АЛИСА» по свидетельству № 718550, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ.

Кроме того, в особом мнении указано, что заявитель не возражает против исключения из перечня заявки следующих позиций:

16 класс МКТУ – «репродукции графические; руководства печатные; сертификаты отпечатанные; словари; справочники; справочники, каталоги [печатные издания]; таблицы отпечатанные; учебники [пособия]; фотоальбомы; фотоальбомы персональные; фотографии [отпечатанные]; эмблемы [клейма бумажные]; этикетки, за исключением текстильных; ярлыки маркировочные»;

41 класс МКТУ – «службы новостей, передаваемых по электронным средствам связи; услуги воспитательно-образовательные и услуги развлечений; спортивная и культурная деятельность; образовательные, обучающие и воспитательные услуги с использованием компьютера; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; издательские услуги, электронные; предоставление электронных книг, журналов, газет, бюллетеней, периодики и других публикаций; предоставление информации по образованию и развлечениям; организация и проведение презентаций, спортивных и культурных мероприятий; организация и проведение выставок, показов, экспозиций, мастер-классов, лекций, семинаров, тренингов и конференций; заказ и бронирование билетов для развлекательных, спортивных и культурных мероприятий; предоставление информации, рекомендаций, новостей, рецензий и комментариев по развлекательным, спортивным и культурным мероприятиям; информация, консультации и консультационные услуги касательно всего вышеуказанного».

По мнению заявителя, товары 16 класса МКТУ – «руководства по компьютерным программам, списки адресов, щиты печатные рекламные из бумаги и картона» и услуги 41 класса МКТУ – «услуги по формированию цифровых

*изображений; предоставление интерактивных текстовых, видео и аудио, и мультимедийных программ» не являются однородными услугам 41 класса МКТУ, имеющимся в перечне противопоставленной регистрации, что следует из анализа фактической деятельности заявителя и правообладателя товарного знака по свидетельству № 643931. В частности, поясняется, что ООО «Элис», ведет деятельность в области образования, а именно владеет сетью детских садов. В свою очередь, заявитель является разработчиком и провайдером услуг универсального «голосового помощника Алиса», который представляет собой программное обеспечение, позволяющее пользователям решить множество задач – от поиска информации в сети Интернет до просмотра погоды и вызова такси. Таким образом, фактическая деятельность заявителей лежит в разных областях и не является конкурирующей.*

В отношении названных в особом мнении товаров и услуг установлена их однородность с услугами, указанными в свидетельстве № 643931 (подробный анализ содержится в настоящем заключении).

Аналогично, доводы особого мнения в части отсутствия смешения средств индивидуализации, используемых заявителем и ООО «Элис» в гражданском обороте, повторяют доводы возражения и проанализированы выше.

Что касается регистрации иного обозначения в качестве товарного знака заявителя (свидетельство № 718550), то данный факт не является основанием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в том же объеме. Согласно применяемым методическим подходам, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. В связи с указанным возможность регистрации рассматривается индивидуально в отношении каждого обозначения.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 09.04.2020, изменить решение Роспатента от 14.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017755892.**