


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.08.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №718034, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Похоронный дом «Содействие», г. Пермь (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2018742864 с приоритетом от 04.10.2018 зарегистрирован 03.07.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №718034 в отношении услуг 35, 39, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью Городское Похоронное Агентство «ЗАВЕТ», 614111, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 119 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 03.07.2019 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №13 за 2019 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №718034 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, указывает на нарушение своего исключительного



права на товарный знак «**СТАТИМ**» по свидетельству №645969, зарегистрированный в отношении товаров и услуг 06, 19, 20, 26, 31, 35, 37, 38, 39, 45 классов МКТУ и имеющий более ранний приоритет (от 06.03.2017), чем оспариваемый товарный знак по свидетельству №718034. В возражении отмечается, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 39, 45 классов МКТУ и корреспондирующих с ними товаров за счет вхождения в состав сравниваемых обозначений словесного элемента «СТАТИМ». Наличие в составе оспариваемого товарного знака части «ОРТЕМ» с неопределенным смысловым оттенком не способствует его различному восприятию с противопоставленным товарным знаком. В возражении также отмечается, что лицо, подавшее возражение, активно использует принадлежащий ему товарный знак в области ритуальных услуг. Потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя товаров, лица оказывающего услуги поскольку, принимая во внимание известность лица, подавшего возражение, и его продукции на российском рынке, потребители будут ассоциировать товары и услуги под обозначением «СТАТИМ» с компанией ООО Городское Похоронное Агентство «Завет».

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №718034 недействительным полностью.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшем, представлены следующие материалы (в копиях):

- (1) сведения о товарных знаках по свидетельствам №718034, №645969;
- (2) сведения об использовании товарного знака «СТАТИМ»;
- (3) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) с информацией относительно ООО «Похоронный дом «Содействие» и ООО Городское Похоронное Агентство «ЗАВЕТ».

Правообладатель оспариваемого товарного знака был надлежащим образом извещен о поступившем возражении по адресам, приведенным в Госреестре. Согласно отчетам об отслеживании почтовых отправлений (идентификатор 80103288521215) правообладатель получил направленное в его адрес уведомление о дате, месте и времени рассмотрения поступившего возражения, однако свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Между тем, в соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка стороны спора, надлежащим образом уведомленной о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания. В этой связи заседание коллегии было проведено в отсутствие правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующего на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения представителя лица, его подавшего, коллегия сочла доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты приоритета (04.10.2018) оспариваемого товарного знака по свидетельству №718034 правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно положению подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 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.

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.

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

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

Исходя из положений пункта 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Исходя из положений пункта 1 статьи 1513 Кодекса, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, предусмотренные статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии со статьей 191 Кодекса, течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало.


Согласно пункту 1 статьи 192 Кодекса срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года срока.

Сведения о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №718034 были опубликованы 03.07.2019 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №13 за 2019 год. В этой связи предусмотренный законодательством пятилетний срок для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №718034 начинается с 04.07.2019 и заканчивается 03.07.2024, и в данном случае соблюдается при подаче возражения, поступившего 10.08.2023.


Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны



товарному знаку «» по свидетельству №718034 с приоритетом от 04.10.2018 по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, явилось, имеющееся, по мнению ООО «Похоронный дом «Содействие»,



нарушение его исключительного права на товарный знак «» по свидетельству №645969 с более ранним приоритетом от 06.03.2017. Наличие у лица, подавшего возражение, «старшего» права на указанный товарный знак, с которым, по его мнению, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения, позволяет признать ООО «Похоронный дом «Содействие» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №718034 лицом.

Принадлежащий ООО Городское Похоронное Агентство «ЗАВЕТ»



оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №718034 является комбинированным, включает изобразительный и словесный элементы. Изобразительный элемент представлен в виде прямоугольника с двойной окантовкой. По центру прямоугольника наложен словесный элемент «СТАТИМОРТЕМ», выполненный в стандартном шрифтовом исполнении, заглавными буквами кириллического алфавита, который подчеркнут горизонтальной линией. Над и под словесным элементом «СТАТИМОРТЕМ» расположены две горизонтально-ориентированные линии, изогнутые по диагонали в начальной и конечной частях по направлению к словесному элементу. Товарный знак по свидетельству №718034 зарегистрирован для индивидуализации широкого перечня услуг 35, 39, 45 классов МКТУ.

В свою очередь принадлежащий ООО Похоронный дом «Содействие»



противопоставленный товарный знак «СТАТИМ» по свидетельству №645969 также является комбинированным. В верхней части товарного знака находится изобразительный элемент, включающий расположенную на фоне окружности с синем фоном стилизованную ладонь с горящей свечой светло-серого цвета. Под изобразительным элементом расположено слово «СТАТИМ», выполненное заглавными буквами кириллицы стандартным шрифтом в синем цвете. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №645969, в частности, предоставлена для услуг 35, 39, 45 классов МКТУ.

При сопоставительном анализе сравниваемых товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких

элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.


Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит 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. Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.




Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «» на




предмет его сходства с противопоставленным товарным знаком «СТАТИМ» показал следующее.



Оспариваемый товарный знак «» включает в свой состав как изобразительный, так и словесный индивидуализирующие элементы, где слово «СТАТИМОРТЕМ» отсутствует в качестве лексической единицы русского языка, является вымышленным словом.

В свою очередь противопоставленный комбинированный товарный знак



«СТАТИМ» характеризуется наличием в его составе слова «СТАТИМ», которое также как и словесный элемент «СТАТИМОРТЕМ» оспариваемого товарного знака носит вымышленный характер.

Вымышленный характер словесных индивидуализирующих элементов «СТАТИМ» и «СТАТИМОРТЕМ» не позволяет провести их сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства, что нивелирует его значение при восприятии сравниваемых знаков. В этой связи в данном случае основными факторами сходства выступают фонетический и графический критерии сходства сравниваемых обозначений.

Так, сопоставляемые индивидуализирующие словесные элементы «СТАТИМ» и «СТАТИМОРТЕМ» характеризуются вхождением одного обозначения в другое. При этом в составе оспариваемого товарного знака словесная часть «СТАТИМ» находится в первоначальном положении, и именно с нее начинается восприятие товарного знака. Указанные обстоятельства позволяют прийти к выводу о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений. Выполнение же сравниваемых индивидуализирующих словесных элементов буквами кириллического алфавита в стандартном шрифтовом исполнении, в котором графемы имеют одинаковое начертание, усиливает их ассоциирование друг с другом.

Добавление к выдуманному словесному обозначению «СТАТЕМ», которое в силу своей фантазийности и первоначальной позиции акцентирует на себе внимание в первую очередь, словесного элемента «ОРТЕМ» не устраняет наличия фонетического и графического сходства индивидуализирующих словесных элементов «СТАТИМ» и «СТАТИМОРТЕМ». В этой связи следует упомянуть, что согласно правовой позиции суда, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №2050/13 от 18.06.2013, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Таким образом, в оспариваемом и противопоставленном товарных знаках присутствуют фонетически и графически сходные словесные элементы, которые вызывают ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом.

Необходимо отметить, что согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной по ряду дел (например, №СИП-658/2021, №СИП-210/2017, №СИП-

450/2017), наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Так, суд обращает внимание, что не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака.

Вместе с тем, как указывалось выше, на вероятность смешения товарных знаков в равной степени оказывает влияние как наличие между ними сходства, так и однородность товаров (услуг), для сопровождения которых в гражданском обороте предназначены сравниваемые обозначения.

Следует констатировать, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки зарегистрированы для услуг 35, 39, 45 классов МКТУ, сопоставительный анализ которых показал следующее.

Относительно услуг 35 класса МКТУ следует констатировать, что все приведенные в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №645969 услуги *«агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; запись сообщений; информация деловая; обработка текста; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]* идентичны ряду услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №718034.

Кроме того, ряд приведенных в перечне 35 класса МКТУ услуг оспариваемого и противопоставленного товарных знаков относятся к одинаковым областям деятельности.

Так, услуги 35 класса МКТУ *«агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; информация деловая; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в*

компьютерных базах данных» противопоставленного товарного знака по свидетельству №645969 представляют собой услуги по коммерческой информации, где коммерческая информация – это информация, предоставляемая компаниям, фирмам, корпорациям, направлениям их работ и выпускаемой продукции, финансовом состоянии, деловых связях, сделках, руководителях, а также деловые новости в области экономики и бизнеса, предоставляемые информационными службами.

Коммерческая информация предоставляется в виде электронных баз данных или печатных изданий, которые периодически обновляются. Такая деятельность подразумевает сбор, анализ и обработку информации для различных целей и соотносится с такими услугами 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №718034 как *«агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; информация деловая; информация и советы коммерческим потребителям в области выбора товаров и услуг; обзоры печати; 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 через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по составлению перечня подарков»*.

Вид услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров»* противопоставленного товарного знака по свидетельству №645969 представляет собой деятельность в сфере маркетинга, а именно рекламную акцию, при которой тот или иной продукт демонстрируется потенциальным клиентам, что направлено на продвижение товаров.

Данная сфера деятельности соотносится с такими приведенными в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №718034 услугами как *«агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные оплата за клик / услуги PPC».*

Кроме того, противопоставленный товарный знак по свидетельству №645969 зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ *«запись сообщений; обработка текста»*, которые представляют собой услуги конторского и секретарского обслуживания. К этой сфере деятельности относятся приведенные в перечне 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №718034 такие услуги как *«запись сообщений [канцелярия]; обработка текста; прокат*

офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; репродуцирование документов; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги фотокопирования».

Также следует указать, что все услуги «аренда автобусов, доставка цветов, информация по вопросам перевозок, логистика транспортная, перевозка грузовым автотранспортом, перевозки автобусные, перевозки автомобильные, перевозки пассажирские, переноска грузов, посредничество при перевозках, прокат автомобилей, прокат морозильных камер, работы погрузочно-разгрузочные, транспорт санитарный, услуги транспортные», включенные в перечень услуг 39 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №645969, идентичны ряду услуг 39 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №718034. Вышеприведенные услуги относятся к такой категории деятельности как «транспортные и логистические услуги», «перевозки», «доставка товаров».

С транспортными услугами соотносятся такие приведенные в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №718034 услуги как «авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; аренда тракторов; бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование в случае повреждения транспортных средств; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; информация о движении; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; операции спасательные [транспорт]; организация транспорта для туристических маршрутов; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка

на лихтерах; перевозка на паромах; перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; перевозки санитарные; перевозки трамвайные; переноска грузов; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; предоставление информации в области маршрутов движения; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат навигационных систем; прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; расфасовка товаров; сбор вторсырья [транспорт]; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение питьевой водой; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги водного прогулочного транспорта; услуги каршеринга; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по упаковке подарков; услуги такси; услуги транспортные; услуги транспортные для туристических поездок; франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов».

Необходимо отметить, что идентичными являются включенные в перечни противопоставленного и оспариваемого товарных знаков по свидетельствам №645969, №718034 услуги 45 класса МКТУ «кремация; бюро похоронные; организация религиозных собраний; поиск пропавших людей; прокат вечерней одежды; прокат одежды; сбор информации о физических лицах; услуги погребальные».

Указанные услуги относятся к таким сферам деятельности ритуальных служб, детективных агентств, религиозных организаций и имиджевых агентств, соотносятся с услугами 45 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по

свидетельству №718034 «агентства детективные; бальзамирование; бюро похоронные; возвращение найденных предметов; кремация; организация религиозных собраний; поиск пропавших людей; проведение религиозных церемоний; проведение ритуальных церемоний; прокат вечерней одежды; прокат одежды; сбор информации о физических лицах; советы в духовной области; советы в области стиля личного гардероба; услуги по определению местоположения украденного; услуги погребальные».

Таким образом, учитывая, что вышеуказанные услуги 35, 39, 45 классов МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по свидетельствам №718034, №645969 либо являются идентичными, либо совпадают по виду и роду, характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей, условиями реализации, есть основания для признания их однородными.

Что касается иных указанных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №718034 услуг 35, 39, 35 классов МКТУ, то вывода об их однородности с товарами и услугами противопоставленного товарного знака по свидетельству №645969, вопреки доводам возражения, не усматривается. К данным неоднородным услугам относятся следующие приведенные в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №718034 позиции:

35 класс МКТУ – «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; анализ себестоимости; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; изучение общественного мнения; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; онлайн-сервисы розничные для

скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги конкурентной разведки; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая»;

39 класс МКТУ – «аренда погребов винных электрических; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бутилирование / услуга розлива в бутылки; водораспределение; запуск спутников для третьих лиц; организация круизов; подъем затонувших судов; пополнение банкоматов наличными деньгами; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; распределение электроэнергии; распределение энергии; сопровождение путешественников; транспортировка трубопроводная; управление шлюзами; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; услуги спасательные подводные»;

45 класс МКТУ – «агентства брачные; агентства по организации ночной охраны; агентства по усыновлению детей; арбитраж; аренда доменных имен в сети Интернет; аренда сейфов; выпуск голубей на особых событиях; досмотр багажа; исследования генеалогические; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации по вопросам физической охраны; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; контроль систем охранной сигнализации; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; открывание замков с секретом; планирование и организация свадебных церемоний; помощь в надевании кимоно; представление интересов в суде; присмотр за детьми; присмотр за домашними животными; проверка состояния безопасности предприятий; прокат огнетушителей; прокат сигнализаторов пожара; регистрация доменных имен [услуги юридические]; редактирование личной корреспонденции; служба пожарная; советы астрологов; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; составление гороскопов; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги карточных гадалек; услуги клубов по организации встреч или знакомств; услуги охраны; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по выгулу собак; услуги по подготовке юридических документов; услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев; услуги по разрешению споров; услуги социальных сетей онлайн; услуги телохранителей; услуги

юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения».

С учетом установленного сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по свидетельствам №718034, №645969 в целом, а также однородности вышеприведенных услуг 35, 39, 45 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые товарные знаки, усматриваются основания для отнесения оспариваемого товарного знака по свидетельству №718034 к категории обозначений, не соответствующих требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса для части услуг, для которых ему была предоставлена правовая охрана.

В части довода возражения о способности оспариваемого знака по свидетельству №718034 ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, следует указать следующее.

Данный довод соотносится с такими основаниями для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку как пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса, который не был поименован в возражении.


Вместе с тем, в указанной части коллегия отмечает, что согласно сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Коллегия приняла к сведению довод возражения о деятельности ООО Похоронный дом «Содействие» в сфере ритуальных услуг. Однако в распоряжении коллегии отсутствуют какие-либо материалы, из которых бы усматривалось, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №718034



русский потребитель ассоциировал спорное обозначение «» исключительно с деятельностью лица, подавшего возражение. В этой связи довод возражения о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно производителя не является доказанным.

Таким образом, с учетом всех обстоятельств дела в совокупности основанием для удовлетворения поступившего возражения и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №718034 для части услуг 35, 39, 35 классов МКТУ является его несоответствие положениям, изложенным в пункте 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.08.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №718034 недействительным частично в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование

рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные оплата за клик / услуги PPC», 39 класса МКТУ «авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; аренда тракторов; бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование в случае повреждения транспортных средств; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; информация о движении; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика

транспортная; операции спасательные [транспорт]; организация транспорта для туристических маршрутов; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка на паромах; перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; перевозки санитарные; перевозки трамвайные; переноска грузов; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; предоставление информации в области маршрутов движения; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат навигационных систем; прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; расфасовка товаров; сбор вторсырья [транспорт]; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение питьевой водой; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги водного прогулочного транспорта; услуги каршеринга; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по упаковке подарков; услуги такси; услуги транспортные; услуги транспортные для туристических поездок; франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов», 45 класса МКТУ «агентства детективные; бальзамирование; бюро похоронные; возвращение найденных предметов; кремация; организация религиозных собраний; поиск пропавших людей; проведение религиозных церемоний; проведение ритуальных церемоний;

прокат вечерней одежды; прокат одежды; сбор информации о физических лицах; советы в духовной области; советы в области стиля личного гардероба; услуги по определению местоположения украденного; услуги погребальные».