

**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», 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 с изменениями, рассмотрела поступившее 27.03.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 692064, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Юридическим агентством «Наследие», Ставропольский край (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «**НАСЛЕДИЕ СОВРЕМЕННОСТИ**» по свидетельству № 692064 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.01.2019 по заявке № 2018716484 с приоритетом от 23.04.2018 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРОПА-2», Рязанская область (далее – правообладатель), в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.03.2019, выражено мнение о том, что правовая

охрана товарному знаку по свидетельству № 692064 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.


По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с принадлежащей ему серией товарных знаков «НАСЛЕДИЕ»,

«*Наследие*»  
«», «НАСЛЕДИЕ», «НАШЕ НАСЛЕДИЕ»,

« »  
«*Наше наследие*», «НАСЛЕДИЕ» по свидетельствам №№ 540327, 540326,

565605, 500017, 499921, 499919, включающих в качестве основного словесный элемент «НАСЛЕДИЕ» и имеющих более ранние приоритеты. При этом перечень услуг 35, 36 и 37 классов МКТУ, указанный в свидетельстве № 692064, содержит услуги, совпадающие с услугами, указанными в перечнях противопоставленных свидетельств.

Также отмечается, что Арбитражным судом Рязанской области решением от 04.12.2017 по делу № А54-3645/2016 были удовлетворены иски лица, подавшего возражение, к Обществу с ограниченной ответственностью «ЕВРОПА», Рязанская область (аффилированному с правообладателем лицу), о признании использования словесного обозначения «НАСЛЕДИЕ» нарушением

исключительных прав на товарный знак «*Наследие*»  
«» по свидетельству № 540326 и товарный знак «НАСЛЕДИЕ» по свидетельству № 540327. Упомянутое Общество подавало заявку № 2016722007, по результатам



рассмотрения которой в регистрации обозначения «НАСЛЕДИЕ» в качестве товарного знака было отказано.

В возражении указано, что правообладатель (ООО «ЕВРОПА-2») и ООО «ЕВРОПА» являются участниками Инвестиционно-строительной группы «Мармакс», в составе которой реализуют проект строительства жилого комплекса, используют при этом обозначение «НАСЛЕДИЕ». Упомянутым решением Арбитражного суда Рязанской области от 04.12.2017 по делу № А54-3645/2016 запрещено ООО «ЕВРОПА» использовать словесное обозначение «НАСЛЕДИЕ» при выполнении работ, оказании услуг, следовательно, оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителей относительно товара или его изготовителя, не соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 692064 недействительным в полном объеме.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатка решения Арбитражного суда Рязанской области от 04.12.2017 по делу № А54-3645/2016;



(2) копия свидетельства № 692064 на товарный знак «НАСЛЕДИЕ СОВРЕМЕННОСТИ»;

(3) копия уведомления от 18.04.2017 о результатах проверки соответствия обозначения по заявке № 2016722007 требованиям законодательства;

(4) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 692064.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражение.

Прежде всего, правообладателем отмечено, что ни ООО «ЕВРОПА», ни судебный спор, на который ссылается лицо, подавшее возражение, не имеют отношения к сути рассматриваемого возражения.

В отношении довода о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса правообладатель указывает, что оспариваемый товарный знак содержит в своем составе единое неделимое, семантически и грамматически связанное словосочетание «НАСЛЕДИЕ СОВРЕМЕННОСТИ», следовательно, сравнительный анализ должен проводиться по всему обозначению в целом, без разделения словосочетания на части. При этом в отзыве приведен сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, сделан вывод об отсутствии их смыслового сходства, о разном общем зрительном впечатлении, производимом ими, а также отмечены такие фонетические отличия, как разные слоги и различная фонетическая длина, указано на важность изобразительного элемента в составе оспариваемого товарного знака.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса правообладатель указывает, что соответствующих доказательств материалы возражения не содержат.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

(5) распечатка сведений о заявке № 2018716484, сведения о делопроизводстве по заявке, копия решения о регистрации товарного знака.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 19.06.2019 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.03.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 692064».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2019 по делу № СИП-743/2019 признано недействительным указанное решение Роспатента как не соответствующее пунктам 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В решении суда от 27.12.2019 отмечено, что *«при наличии совпадений в отдельных элементах знаков и при наличии однородных товаров и услуг*

*Роспатентом сделан преждевременный вывод о том, что поскольку спорный товарный знак не вызывает сходных ассоциаций с противопоставленными, он не может вызвать смешения в сознании потребителя даже в отношении идентичных и/или однородных услуг», а также то, что Роспатентом «не рассмотрен по существу довод возражения заявителя о том, что элемент «НАСЛЕДИЕ» является «сильным» элементом, положенным в основу серии товарных знаков».*

Кроме того, суд указывает на отсутствие в решении Роспатента исследования таких существенных обстоятельств дела как степень однородности услуг и ее влияние на опасность смешения сравниваемых товарных знаков.

Более того, согласно решению суда, *«Роспатент не исследовал полно и всесторонне существенные для решения вопроса о возможности ввода потребителей в заблуждение обстоятельства в совокупности и взаимосвязи с соответствующей оценкой сходства знаков и однородности услуг».*

Таким образом, решение Роспатента от 19.06.2019 признано недействительным, суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 27.03.2019.

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

С учетом даты приоритета (23.04.2018) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

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

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

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

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

Согласно пункту 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).

В соответствии с пунктом 3 (1) 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

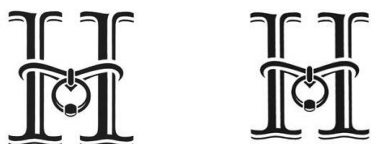
В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Оспариваемый товарный знак (знак обслуживания) «НАСЛЕДИЕ СОВРЕМЕННОСТИ» по свидетельству № 692064 является комбинированным, включает стилизованное изображение ветвистого дерева, помещенного в прямоугольную рамку, и словесный элемент «НАСЛЕДИЕ СОВРЕМЕННОСТИ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку и помещенный под изобразительным элементом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, перечисленных в свидетельстве.

Противопоставленные в возражении товарные знаки (знаки обслуживания) по свидетельствам №№ 540327, 565605, 500017 представляют собой словесные обозначения «НАСЛЕДИЕ», «НАСЛЕДИЕ», «НАШЕ НАСЛЕДИЕ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку. Знаки обслуживания по свидетельствам №№ 540327 и 500017 зарегистрированы в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ, знак обслуживания по свидетельству № 565605 зарегистрирован в отношении услуг 35 и 45 классов МКТУ.

Противопоставленные в возражении товарные знаки по свидетельствам №№ 499921, 499919 представляют собой комбинированные обозначения




«*Наше наследие*», «НАСЛЕДИЕ», состоящие из изобразительного элемента, имеющего форму буквы «Н», и словесных элементов «Наше наследие» и «НАСЛЕДИЕ», соответственно, выполненных буквами русского алфавита в одну строку и помещенных под изобразительным элементом. В знаке обслуживания по свидетельству № 499921 словесный элемент выполнен курсивом. Знаки



обслуживания по свидетельствам №№ 499921, 499919 зарегистрированы в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ.


Противопоставленный в возражении товарный знак (знак обслуживания)

*Наследие*

«  » по свидетельству № 540326 является комбинированным, состоит из словесного элемента «Наследие», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета, имеющими тень, выполненную оливковым цветом, под которым помещено словосочетание «КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ», выполненное буквами белого цвета на фоне красной плашки трапециевидной формы, имеющей слева и справа по три горизонтальные линии золотистого цвета. Данный знак обслуживания зарегистрирован в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака (знака обслуживания) с учетом указаний, имеющих в решении Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2019, показал следующее.

*Наследие*

Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 540326, несмотря на наличие дополнительных словесных и графических элементов, в качестве основного индивидуализирующего элемента содержит слово «НАСЛЕДИЕ», поскольку оно выделено визуально, не связано грамматически с иными словесными элементами, выполненными мелким шрифтом, следовательно, именно оно обеспечивает индивидуализирующую способность знака в целом.



Словесные элементы противопоставленных товарных знаков « НАСЛЕДИЕ » и



« *Наше наследие* » по свидетельствам №№ 499919 и 499921 имеют меньший размер относительно изобразительных элементов, однако, играют существенную роль в

индивидуализирующей способности знаков. Ведущая роль словесной части в данных случаях обусловлена смысловым восприятием обозначений, в которых изобразительный элемент в виде буквы «Н» поддерживает акцент на слове «НАСЛЕДИЕ».



«*Наше наследие*» и «НАШЕ НАСЛЕДИЕ» по свидетельствам №№ 499921 500017 представлены в виде словосочетания «НАШЕ НАСЛЕДИЕ», которое, согласно словарным источникам, не носит устойчивого характера, следовательно, разделение его на части «НАШЕ» и «НАСЛЕДИЕ» при экспертизе является правомерным.

Товарные знаки «НАСЛЕДИЕ» и «НАСЛЕДИЕ» по свидетельствам №№ 540327, 565605 содержат единственный индивидуализирующий элемент – словесный элемент «НАСЛЕДИЕ».

Коллегия принимает во внимание сведения об изменении юридического адреса правообладателя, отраженные в Госреестре, а также данные по заявкам на регистрацию противопоставленных в возражении товарных знаков, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее возражение, в качестве правообладателя всех противопоставленных в возражении товарных знаков.

Таким образом, противопоставленные в возражении товарные знаки включают общий элемент «НАСЛЕДИЕ», являющийся основным в каждом из знаков, и могут быть охарактеризованы как «серия» товарных знаков лица, подавшего возражение.

Сравнительный анализ оспариваемого знака обслуживания по свидетельству № 692064 и противопоставленных знаков обслуживания по свидетельствам №№ 540327, 500017, 499921, 499919, 565605, 540326 показал, что сравниваемые знаки включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «НАСЛЕДИЕ», что свидетельствует о наличии признаков фонетического сходства рассматриваемых знаков обслуживания.

Так, знаки обслуживания по свидетельствам №№ 540327, 499919, 565605 читаются «НАСЛЕДИЕ»; в знаках обслуживания по свидетельствам №№ 499921, 500017 (читаются «НАШЕ НАСЛЕДИЕ») совпадающий словесный элемент «НАСЛЕДИЕ», хотя и располагается не в начальной позиции обозначения, тем не менее, обладает значительной фонетической длиной. В знаке обслуживания по свидетельству № 540326 слово «НАСЛЕДИЕ» акцентирует на себе внимание, располагается в начале обозначения.

В свою очередь, основной элемент оспариваемого знака обслуживания представляет собой словосочетание, состоящее из слов русского языка «НАСЛЕДИЕ» и «СОВРЕМЕННОСТИ». При этом совпадающий словесный элемент «НАСЛЕДИЕ» располагается в начальной позиции, именно с него начинается прочтение знака обслуживания. Следует также учитывать, что рассматриваемое словосочетание, вопреки доводам правообладателя, не является устойчивым, не закреплено в словарных источниках, поэтому экспертиза как по словосочетанию в целом, так и по словесному элементу «НАСЛЕДИЕ» является обоснованной.

Таким образом, фонетическое тождество элемента «НАСЛЕДИЕ» в сравниваемых знаках обслуживания приводит к фонетическому сходству сравниваемых обозначений в целом.

Смысловое значение оспариваемого знака обслуживания определяется, прежде всего, существительным «НАСЛЕДИЕ» (совокупность материальных и духовных ценностей, достижений, созданных предшествующими поколениями и переходящих к новым поколениям в новые эпохи), на которое падает логическое ударение. Образы и ассоциации, возникающие при восприятии словосочетания «НАСЛЕДИЕ СОВРЕМЕННОСТИ» (современность – действительность современной эпохи), существенным образом не отличаются от смыслового восприятия слова «НАСЛЕДИЕ». Аналогично, смысловое содержание словосочетания «НАШЕ НАСЛЕДИЕ» существенным образом не отличается от смыслового содержания существительного «НАСЛЕДИЕ». Следовательно, сравниваемые знаки обслуживания являются сходными семантически, ввиду

совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Что касается визуального признака, то его роль не может быть признана определяющей, поскольку превалирует, в данном случае, смысловой и фонетический признаки сходства, которые обеспечивают ассоциирование друг с другом сравниваемых обозначений. Также коллегия отмечает, что изображение ветвистого дерева часто используется как символ, иллюстрирующий связь поколений, его наличие не формирует качественно иного общего зрительного впечатления оспариваемого знака обслуживания в сравнении с противопоставленными знаками обслуживания лица, подавшего возражение.

Таким образом, оспариваемый знак обслуживания и знаки обслуживания по свидетельствам №№ 565605, 540326, 540327, 500017, 499921, 499919 являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности услуг, указанных в перечнях свидетельств №№ 692064 и 540326, показал следующее.

Большинство услуг 36 класса МКТУ оспариваемой регистрации (*агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценки финансовые [банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство;*

*посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение взаимфондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая)* совпадает с услугами, указанными в свидетельстве № 540326.

Услуги *«аренда квартир; аренда коворкинг-офисов / аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]»* однородны услугам *«сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений»*, указанным в свидетельстве № 540326, поскольку фактически представляют собой одну и ту же деятельность, следовательно, совпадают по виду, назначению, условиям оказания, кругу потребителей.

Оспариваемые услуги *«консультирование по вопросам задолженности; кредитование под залог; обслуживание банковское дистанционное; организация финансирования строительных проектов; посредничество при реализации углеродных кредитов; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление финансовой информации через веб-сайты; размещение фондов; сделки посреднические с акциями и облигациями; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги брокерские; услуги резервных фондов / услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров»* являются финансовыми услугами, услугами банков, а также связаны с финансовыми операциями. Эти услуги по роду, виду и назначению однородны услугам той же родовой группы, имеющимся в перечне свидетельства № 540326 (например, *«агентства кредитные; анализ финансовый; банки сберегательные; инвестирование; котировки биржевые»*).

Не обозначенные выше оценочные услуги оспариваемой регистрации (*оценка леса на корню финансовая; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые по*

*запросу при заключении договора о поставках) однородны услугам соответствующего назначения противопоставленного перечня (оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта), представляющим собой услуги по профессиональной деятельности, направленной на оценку стоимости имущества или недвижимости, либо основных фондов предприятий: для внесения их в качестве доли акционерного капитала; при продаже имущественных прав произведений искусства; при отчуждения имущества в пользу государства; при исчислении налогообложения, страховой суммы и других целей (см. статья «Оценочная экспертиза (ценовая экспертиза)», <http://www.glossary.ru>).*

Коллегия отмечает, что услуги по оценке тесно связаны с исчислением страховой суммы, а следовательно, и с услугами страхования. При этом услуги страхования относятся также к финансовым услугам, под которыми понимают банковские услуги, страховые услуги, услуги на рынке ценных бумаг, услуги по договору лизинга, а также услуги, оказываемые финансовой организацией и связанные с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц (см. Статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). В связи с отсутствием в материалах дела данных, свидетельствующих об отсутствии фактического смешения сравниваемых знаков обслуживания, коллегия руководствуется отнесением к общей родовой группе услуг страхования оспариваемого перечня и услуг, оказываемых финансовыми организациями, указанных в перечне названного противопоставленного знака обслуживания. Таким образом, услуги *«информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; оценки финансовые [страхование]; посредничество при страховании; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров»*,

указанные в свидетельстве № 692064, однородны упомянутым оценочным и финансовым услугам противопоставленного перечня.

Оставшиеся в перечне услуг 36 класса МКТУ *«услуги по поручительству за условно освобожденных»* однородны услугам *«поручительство»* противопоставленного перечня, поскольку соотносятся друг с другом как вид-род.

Следовательно, все услуги 36 класса МКТУ оспариваемой регистрации однородны услугам 36 класса МКТУ, указанным в свидетельстве № 540326, при этом степень однородности, является высокой.

Кроме того, услуги *«агентства кредитные; агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов / аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; оценки финансовые [недвижимое имущество]; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью»* оспариваемого товарного знака однородны услугам 36 класса МКТУ, имеющимся в свидетельствах №№ 499921, 499919, 540327, 500017, поскольку названные услуги имеют общий род и назначение (услуги, связанные с операциями с недвижимостью).

Значительная часть услуг 37 класса МКТУ в перечнях регистраций №№ 692064 и 540326 совпадает (*асфальтирование; герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; монтаж строительных лесов; мытье окон; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; прокат строительной техники; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы штукатурные; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство;*

*уборка зданий [внутренняя]; установка дверей и окон; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; чистка дымоходов), следовательно, являются идентичными и признаются однородными.*

Оспариваемые услуги, связанные с техническим и иным обслуживанием транспортных средств (восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт замков с секретом; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт насосов; ремонт обивки; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги по балансировке колес; чистка транспортных средств), однородны таким услугам противопоставленного перечня как «установка и ремонт охранной сигнализации», «установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха», «информация по вопросам ремонта», «работы малярные». Отнесение названных услуг к однородным обусловлено их природой и свойствами, по которым они могут происходить из одного источника.

Услуги 37 класса МКТУ оспариваемой регистрации «бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; добыча горнорудных полезных ископаемых; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; разработка карьеров; ремонт



*линий электропередачи; строительство дамб / строительство молот; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство подводное; строительство портов; судостроение; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по созданию искусственного снежного покрова; консультации по вопросам строительства; мощение дорог» коллегия признает однородными услуго «строительство», имеющейся в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 540326, 540327, 500017, 499919, 499921, а также таким услугам как «информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; прокат строительной техники; работы краснодеревщика [ремонт]; строительство промышленных предприятий», указанным в свидетельстве № 540326. Названные услуги тесно связаны между собой, являются взаимодополняемыми.*

*Услуги «установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок» по роду, назначению однородны услугам «установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка и ремонт кухонного оборудования», которые имеются в свидетельстве № 540326.*

*Услуги 37 класса МКТУ «прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; уборка улиц» сопутствуют строительной и ремонтно-строительной деятельности, то есть услугам противопоставленных регистраций №№ 540327, 540326, 500017, 499919, 499921, а также имеют общее назначение с услугами «мытьё окон; очистка зданий [наружной поверхности]; уборка зданий [внутренняя]», указанными в свидетельстве № 540326. Названные услуги являются однородными по роду, назначению, условиям оказания, а также признаку взаимодополняемость.*

Оспариваемые услуги *«лакирование; лужение повторное; обработка антикоррозионная; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов»* относятся к ремонтным услугам, имеют общие условия оказания и источник происхождения с услугами *«информация по вопросам ремонта; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; работы малярные; работы краснодеревщика [ремонт]; работы штукатурные»*, имеющимися в перечне свидетельства № 540326.

Хозяйственно-бытовые и ремонтно-обслуживающие услуги, оказываемые населению и организациям (*восстановление одежды / обновление одежды; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; заправка картриджей [тонеров]; заточка ножей; клепка; настройка музыкальных инструментов; обивка мебели; прокат машин для сушки посуды; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; стерилизация медицинских инструментов; стирка; стирка белья; уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги прачечных; установка и ремонт ирригационных устройств; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями*), имеющиеся в перечне регистрации № 692064, однородны услугам противопоставленной регистрации *«информация по вопросам ремонта»*, *«мытьё окон»*, *«установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха;*

*установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка и ремонт кухонного оборудования»,* поскольку названные услуги относятся к общей родовой группе, являются взаимодополняемыми и по своей природе могут происходить из одного источника. Степень однородности этих услуг не является высокой, однако, вероятность смешения усиливается за счет того, что противопоставленный знак обслуживания включается в «серию» знаков одного лица.

Таким образом, оспариваемый знак обслуживания является сходным со знаками обслуживания по свидетельствам №№ 540326, 540327, 499919, 499921, а услуги 36 и 37 классов МКТУ являются однородными. Изложенное свидетельствует о том, что оспариваемый знак обслуживания в отношении названных услуг может быть воспринят потребителями как продолжение «серии» знаков обслуживания лица, подавшего возражение, соответственно, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого знака обслуживания в отношении всех услуг 36 и 37 классов МКТУ несоответствующим пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, имеющих в перечнях свидетельств № 692064 и 565605, показал следующее.

Часть услуг 35 класса МКТУ в сравниваемых перечнях совпадает, следовательно, эти услуги, очевидно, однородны (*абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; 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; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; 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; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные*

*[коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая).*

Услуги «*торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями*» совпадают по виду, назначению, условиям оказания с противопоставленными услугами «*продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения*», следовательно, названные услуги также являются однородными.

Аналогично, совпадают по виду, назначению услуги «*информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг*» и услуги «*информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]*», поименованные в сравниваемых перечнях.

Услуги вспомогательные, представляющие собой конторские услуги (*запись сообщений [канцелярия]; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков*), однородны соответствующим услугам противопоставленного перечня, в частности, услугам «*запись сообщений; репродуцирование документов; услуги машинописные; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги фотокопирования*».

Услуги «*обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; регистрация данных и письменных сообщений; составление информационных индексов в коммерческих целях*» однородны таким услугам противопоставленного перечня как «*ведение автоматизированных баз данных; систематизация информации в компьютерных базах данных*», поскольку названные услуги имеют общее назначение и условия оказания.

Оспариваемые *«услуги по оптимизации трафика веб-сайта»* однородны услуге *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц»*, поскольку соотносятся как вид-род.

Услуги бухгалтерские, оказываемые аудиторскими компаниями (*аудит финансовый; услуги по подаче налоговых деклараций*) однородны услугам той же родовой группы и условий оказания, имеющимся в перечне регистрации № 565605 (*ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; подготовка платежных документов; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах*).

Посреднические услуги (*посредничество коммерческое [обслуживание]*) однородны услугам *«услуги субподрядные [коммерческая помощь]»*, поскольку они имеют одно назначение, представляют собой деятельность по содействию и совершению торговой сделки между продавцом и покупателем за определенное вознаграждение (см. статью «Коммерческое посредничество, <http://www.glossary.ru>).

Услуги *«предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов»*, *«предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой целью»* однородны по условиям оказания услугам *«агентства по коммерческой информации; сведения о деловых операциях»*, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака обслуживания.

Услуги *«маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; услуги конкурентной разведки; услуги по исследованию рынка»* представляют собой деятельность маркетинговых агентств, связанную с изучением рынка и анализом данных сведений. Эти услуги однородны таким услугам противопоставленного перечня как *«изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; маркетинг; услуги по сравнению цен»*, так как они имеют один род, назначение, условия оказания, круг потребителей.

Услуги *«написание резюме для третьих лиц»* однородны кадровым услугам *«бюро по найму; комплектование штата сотрудников; тестирование*

*психологическое при подборе персонала», поскольку эти услуги по своей природе могут происходить из одного источника.*

*Услуги «консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью» относятся к родовой группе услуг «услуги в области общественных отношений», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака обслуживания.*

*Остальные услуги оспариваемого перечня являются услугами рекламными и услугами по продвижению товаров третьих лиц (консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; написание текстов рекламных сценариев; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; прокат рекламных щитов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; составление информационных индексов в рекламных целях; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные оплата за клик / услуги PPC), а также бизнес-услугами (бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; помощь административная в вопросах тендера; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление*

*программами часто путешествующих). При этом регистрация противопоставленного знака обслуживания действует в отношении различных услуг этих же родовых групп (в частности, «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; 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; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; 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 почтой; реклама телевизионная; службы консультационные по управлению бизнесом; составление рекламных рубрик в газете; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров»), что позволяет сделать вывод об их однородности по назначению, роду, условиям оказания и кругу потребителей.*

Вышеизложенный анализ иллюстрирует однородность услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечнях свидетельств №№ 692064 и 565605, что, в совокупности с выводом о высокой степени сходства указанных знаков обслуживания приводит к выводу о несоответствии знака обслуживания по свидетельству № 692064 пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.



С учетом сказанного, довод возражения о несоответствии оспариваемой регистрации пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в полном объеме следует признать убедительным.

Что касается доводов, приведенных в качестве обоснования несоответствия знака обслуживания по свидетельству № 692064 требованиям, предусмотренным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

При этом вывод о сходстве сравниваемых в настоящем заключении знаков обслуживания до степени их смешения сам по себе является для признания наличия оснований, свидетельствующих о несоответствии оспариваемой регистрации также пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Способность обозначения вводить потребителей в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления об услугах и/или лица, их оказывающего.

Таким образом, нуждаются в установлении вероятные ассоциативные связи средних потребителей – адресатов конкретных услуг – в отношении конкретного обозначения.

Для подтверждения возникновения у потребителей ассоциативной связи с предшествующим лицом, оказывающим услуги, необходимо представление соответствующих доказательств, которых в материалах дела не имеется.

Ссылка лица, подавшего возражение, на решение Арбитражного суда Рязанской области от 04.12.2017 по делу № А54-3645/2016, а также на сведения по заявке № 2016722007 не могут свидетельствовать о наличии ассоциаций оспариваемого знака обслуживания с каким-либо иным лицом, не являющимся правообладателем оспариваемого знака обслуживания, поскольку установленные в данных делах обстоятельства не имеют отношения к оспариваемой регистрации, а

также к действиям правообладателя по приобретению исключительных прав на оспариваемый знак обслуживания.

Таким образом, оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак (знак обслуживания) не соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, у коллегии не имеется.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.03.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 692064 недействительным полностью.**