


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 10.02.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Золотое Руно», Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022704089, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2022704089, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.01.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров/услуг 18, 25, 35, 40 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Роспатентом 22.12.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022704089 для товаров/услуг 18, 35 (части), 40 классов МКТУ с включением словесного элемента «ФАБРИКА» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 25 и части услуг 35 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное



обозначение сходно до степени смешения с обозначением «ЗОЛОТОЕ РУНО» по заявке №2021776505, поданной 22.11.2021 на имя Индивидуального предпринимателя Исмаилова А.М., Москва, в отношении однородных товаров и услуг 25 и 35 классов



МКТУ, и товарным знаком «ЗОЛОТОЕ РУНО» по свидетельству №712963 с приоритетом от 18.12.2017, зарегистрированным на имя ООО «Золотое Руно», г. Иваново, ул. Наговицыной-Икрянистовой, 6, литер Д, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.02.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.12.2022.


Доводы возражения сводятся к тому, что по противопоставленной заявке №2021776505 Роспатентом было принято решение об отказе в регистрации. В этой связи основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ, а также части услуг 35 класса МКТУ (за исключением бухгалтерских услуг, которые были исключены заявителем из испрашиваемого перечня по причине однородности с услугами, представленными в перечне регистрации №712963) отсутствуют.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 22.12.2022 и, помимо товаров 18 и

услуг 35 (части), 40 классов МКТУ, в отношении которых Роспатентом уже принято решение о государственной регистрации товарного знака, также зарегистрировать товарный знак по заявке №2022704089 для испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ и уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Коллегией на основании пункта 45 Правил ППС были выявлены основания, препятствующие предоставлению правовой охраны товарному знаку по заявке №2022704089, а именно, усматривается, что заявленное обозначение противоречит пункту 6 статьи 1483 Кодекса, по причине сходства до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №712963 в отношении услуг 35 класса МКТУ, в том числе тех, для которых принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Кроме того, заявленное обозначение



сходно до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №182945 с приоритетом от 22.07.1998 (срок действия исключительного права продлен до 22.07.2028), зарегистрированным на имя ООО МЕХОВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗОЛОТОЕ РУНО, Москва, в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

С указанными основаниями для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022704089 заявитель был ознакомлен на заседаниях коллегий 15.06.2023 и 18.07.2023.

Заявитель представил свое мнение в отношении дополнительных мотивов для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022704089 в корреспонденции, поступившей 30.06.2023.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявитель является аффилированным лицом с ООО МЕХОВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗОЛОТОЕ РУНО (единственным учредителем и генеральным директором обеих компаний является Ярлыков Денис Викторович), которое является правообладателем трех товарных знаков со



словесным элементом «Золотое Руно»: «



«Золотое Руно» по свидетельству №345019, «

- перечисленные товарные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса»;

- правообладателем данных товарных знаков было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №712963 на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, по результатам которого Роспатентом было принято решение о признании недействительной правовой охраны этого товарного знака в отношении всех услуг 35 класса, за исключением «анализ себестоимости; аудит коммерческий; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; подготовка платежных документов; прогнозирование экономическое; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по сравнению цен»;

- в решении Роспатента было указано следующее: «услуги 35 класса МКТУ «анализ себестоимости; аудит коммерческий; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; подготовка платежных документов; прогнозирование экономическое; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по сравнению цен» оспариваемого товарного знака относятся к родовому понятию «услуги в области бухгалтерского учета», имеют иное финансовое назначение, другой круг потребителей и не являются однородными вышеуказанным услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков»;

- таким образом, решением Роспатента правообладателю товарных знаков по свидетельствам №182945, №345019, №515533 было отказано в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку №712963 в

отношении услуг «услуги по сравнению цен» и «прогнозирование экономическое» на том основании, что эти услуги были признаны неоднородными услугой «реклама»;

- в настоящем же деле Роспатент поменял свои выводы, нарушив принцип законных ожиданий заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и осуществить государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 18, 25, 40 класса и услуг 35 класса, за исключением: «анализ себестоимости; аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; подготовка платежных документов; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; услуги по подаче налоговых деклараций».

В корреспонденции, поступившей 10.08.2023, заявитель представил письменное согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №182945 [1].

С учетом даты подачи (26.01.2022) заявки №2022704089 на регистрацию 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 подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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.

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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022704089 заявлено

комбинированное обозначение «  ФАБРИКА ЗОЛОТОЕ РУЧНО », включающее словесные элементы

«ЗОЛОТОЕ РУНО», размещенные на двух строках друг под другом и выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Над словом «ЗОЛОТОЕ» размещено слово «фабрика», выполненное более мелким стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Слева от словесных элементов размещено стилизованное изображение головы барана, выполненное в виде завитков. Все элементы заявленного обозначения исполнены черным цветом на белом фоне.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров/услуг 18, 25, 35, 40 классов МКТУ, приведенных в перечне.

В отношении товаров/услуг товаров 18, 35 (части), 40 классов МКТУ Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака с включением словесного элемента «ФАБРИКА» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.


Необходимо отметить, что исключение словесного элемента «ФАБРИКА» из самостоятельной правовой охраны заявителем не оспаривается.

С учетом новых оснований для отказа, с которыми заявитель был ознакомлен на заседаниях коллегий 15.06.2023 и 18.07.2023, регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, в том числе для тех услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых Роспатентом уже принято решение о регистрации товарного знака по заявке №2022704089 препятствуют следующие средства индивидуализации:



- обозначение «ЗОЛОТОЕ РУНО» по заявке №2021776505, заявленное для товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ;



- «» по свидетельству №182945, зарегистрированный для товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ;

- товарный знак « Золотое Руно» по свидетельству №712963, зарегистрированный для товаров 24 и услуг 35 классов МКТУ.


В отношении противопоставления по заявке №2021776505 коллегией установлено, что Роспатентом 23.01.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по данной заявке. В этой связи противопоставление по заявке №2021776505 в рамках действия пункта 6 (1) статьи 1486 Кодекса коллегией снято.

В отношении товарного знака по свидетельству №182945 заявитель получил письменное согласие (1) от его правообладателя, в котором ООО МЕХОВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗОЛОТОЕ РУНО выразило согласие с регистрацией товарного знака по заявке №2022704089 в отношении заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №182945 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя (1).

Что касается противопоставленного товарного знака « Золотое Руно» по свидетельству №712963, зарегистрированного для товаров 24 и услуг 35 классов МКТУ, то в связи с данной ссылкой коллегией установлено следующее.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений. Вместе с тем, необходимо отметить, что сравниваемые обозначения обладают высокой степенью сходства в связи фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «ЗОЛОТОЕ РУНО», выполняющих в них основную индивидуализирующую функцию. Таким образом, знаки имеют идентичное звучание и способны вызывать одинаковые смысловые ассоциации, поскольку в них заложены одни и те же понятия и идеи («ЗОЛОТОЕ РУНО» - в греческой мифологии золотая шкура волшебного барана, охранявшаяся драконом у царя Колхиды Ээта; была похищена аргонавтами под предводительством Ясона; в переносном значении данное выражение означает богатство, к овладению которым прилагают немало усилий, см., например, Викисловарь https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE).

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ *«апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеющиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съёмные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне / платки шейные / шарфы; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки / платки головные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие;*

легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна; меха [одежда]; митенки / перчатки без пальцев; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда форменная; одежда; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные / пояса-шарфы; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры / свитера; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли комнатные; туфли; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; итрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».

Заявленные товары относятся к различным видам одежды, обуви, головных уборов, чулочно-носочным изделиям и их деталям/частям/элементам.

В свою очередь, часть представленных в перечне противопоставленной регистрации №712963 товаров 24 класса МКТУ представляют собой элементы одежды, головных уборов, обуви, либо материалы, предназначенные для их изготовления, а также готовые текстильные изделия (*белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; подкладка для шляп текстильная; платки носовые из текстильных материалов; саваны; этикетки из текстильных материалов; ткани для обуви; ткани бельевые; ткани подкладочные для обуви*).

Вышеперечисленные товары характеризуются общим родом/видом, назначением, кругом потребителей и совпадающими местами реализации.

Помимо этого необходимо отметить, что ряд сопоставляемых товаров 24 и 25 классов МКТУ имеют общее назначение, совместно используются в быту (представляют собой сопутствующие товары) и реализуются в одних тех же отделах магазинов.

В частности, заявленные товары 25 класса МКТУ *«приданое для новорожденного [одежда]; нагрудники детские, за исключением бумажных; штанишки детские [белье нижнее]»* и товары 24 класса МКТУ *«конверты для новорожденных; мешки спальные для новорожденных; пеленки тканевые для младенцев»*, представленные в перечне противопоставленного товарного знака, имеют одинаковое назначение (предназначены для новорожденных) и реализуются в детских отделах магазинов.

Испрашиваемые товары 25 класса МКТУ *«костюмы купальные; костюмы пляжные; обувь пляжная; шапочки купальные»* и товары 24 класса МКТУ *«белье купальное [за исключением одежды]»*, представленные в перечне противопоставленного товарного знака, являются сопутствующими товарами, используемыми на пляже (для купания), и реализуются в одних и тех же магазинах/секциях магазинов.

Товары 25 класса МУКТУ *«маски для сна; пижамы»* испрашиваемого перечня, представляющие собой одежду и аксессуары, используемые для сна, присутствуют в продаже совместно с постельным бельем и постельными принадлежностями. В перечне №712963 представлены следующие товары 24 класса МКТУ, относящиеся к указанному роду продукции: *«белье постельное; наволочки; матрасники; одеяла; покрывала постельные; покрывала постельные бумажные; простыни; пуховики [одеяла пуховые]; чехлы для подушек»*.

Также совместно в продаже в хозяйственных магазинах могут встречаться заявленные товары 25 класса МКТУ *«фартуки [одежда]»* и товары 24 класса МКТУ *«белье для домашнего хозяйства; белье столовое, за исключением бумажного дорожки для столов текстильные; подхваты для занавесей текстильные; салфетки под приборы текстильные; салфетки столовые текстильные; скатерти клеенчатые; скатерти, за исключением бумажных»*, представленные в перечне противопоставленного товарного знака.

Таким образом, сопоставляемые товары 24 и 25 классов МКТУ являются однородными. Данный вывод обусловлен тем, что названные товары совпадают по роду/виду, имеют общие назначение, круг потребителей, условия реализации, а также обладают таким признаком, как взаимодополняемость.

В связи с высокой степенью сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №712963 и однородностью товаров 24 и 25 классов МКТУ, представленных в их перечнях, коллегия не усматривает возможности для регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ. Таким образом, для испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного*

оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; 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; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и

коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / службы по связям с прессой; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых

контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; 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 административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенистов для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC; 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 телефонных станций; услуги фотокопирования; экспертиза деловая».

Товарный знак по свидетельству №712963, зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ «анализ себестоимости; аудит коммерческий; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; подготовка платежных документов; прогнозирование экономическое; составление налоговых деклараций; составление

отчетов о счетах; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по сравнению цен».

Противопоставленные услуги 35 класса МКТУ *«анализ себестоимости; аудит коммерческий; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; подготовка платежных документов; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; услуги по подаче налоговых деклараций»* относятся к услугам в области бухгалтерского учета, препятствуют регистрации заваленного обозначения в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: *«анализ себестоимости; аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; подготовка платежных документов; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; услуги по подаче налоговых деклараций».*

Заявитель выразил согласие с однородностью вышеперечисленных услуг 35 класса МКТУ и исключил их из заявленного перечня.

Противопоставленные услуги 35 класса МКТУ *«прогнозирование экономическое; услуги по сравнению цен»* являются услугами по исследованию рынка, относятся к области продвижения товаров, под которым понимается совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров (см. например, Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 12 августа 2022 г. по делу N СИП-165/2021). Таким образом, продвижение товаров может быть связано не только непосредственно с продажей товаров, но и, например, с маркетинговой деятельностью.

В соответствии со словарно-справочными источниками маркетинговые исследования представляют собой анализ рынка с целью выявления размера рынка для товаров определенного вида; изучение ранка товаров и услуг, спроса и предложения, поведения потребителей, рыночной конъюнктуры, динамики цен с целью лучшего продвижения своих товаров на рынке (см., например, Словарь

экономических

терминов,

https://economics_ru.academic.ru/3051/маркетинговые_исследования?ysclid=lj5o06f5lr951563153). Целью маркетинговых исследований является помощь предприятию по определению возможности массового производства товаров или услуг, по установлению иерархии характеристик товаров или услуг, способных обеспечить успех на рынке, по проведению анализа типологий и мотиваций имеющейся и потенциальной клиентуры, по определению цены и оптимальных условий продажи товаров и услуг (см. Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 марта 2022 г. по делу N СИП-165/2021).

Заявленные услуги «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; 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; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; 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; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш;

распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление потребительской лояльностью; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC; экспертиза деловая» относятся к услугам продвижения, рекламы и маркетинга, вследствие чего однородны услугам противопоставленного товарного знака по роду, назначению, условиям оказания, кругу потребителей, признакам взаимодополняемости и взаимозаменяемости.

Также однородными услугам «прогнозирование экономическое; услуги по сравнению цен» являются испрашиваемые услуги в области продажи товаров (*агентства по импорту-экспорту; организация торговых ярмарок; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями*), которые относятся к общей родовой группе «продвижение товаров для третьих лиц».

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении вышеперечисленных услуг 35 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №712963, в связи с чем для данных услуг усматривается противоречие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем остальные услуги 35 класса МКТУ заявленного перечня, которые относятся к услугам по управлению бизнес-процессами, посредническим услугам, кадровым услугам, услугам секретарей, а также к информационно-справочным услугам и услугам по снабжению, могут быть признаны неоднородными услугам противопоставленного перечня.

Таким образом, товарный знак по заявке №2022704089 может быть зарегистрирован для товаров/услуг 18, 40 классов МКТУ и следующей части услуг 35 класс МКТУ *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; аренда офисного оборудования в коворкинге; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; запись сообщений [канцелярия]; 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 связей с общественностью; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; 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; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; пресс-службы / службы по связям с прессой; продажа розничная произведений искусства*

художественными галереями; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; тестирование психологическое при подборе персонала; 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 программами часто путешествующих; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по составлению перечня подарков; 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 телефонных станций; услуги фотокопирования» с включением словесного элемента «ФАБРИКА» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Что касается ссылки заявителя на решение Роспатента, принятое по итогам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №712963, то она является необоснованной, поскольку Общество с ограниченной ответственностью «Золотое Руно», Москва, не являлось участником данного спора. Стороной, инициировавшей данный спор, был правообладатель

товарных знаков по свидетельствам №182945, №345019, №515533 - Общество с ограниченной ответственностью МЕХОВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗОЛОТОЕ РУНО, Москва.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.02.2023, изменить решение Роспатента от 22.12.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022704089 с учетом дополнительных оснований.