

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии 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, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.05.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №654781, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Элемент», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак “  **ЦИФРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ** ” по заявке №2017730666 с приоритетом от 28.07.2017 зарегистрирован 04.05.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №654781 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Цифровой Элемент", 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 2, оф. 200 (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.05.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №654781 в отношении услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, поскольку она произведена с нарушением норм законодательства в области товарных знаков, как регистрация обозначения, сходного до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, и подлежит признанию недействительной на основании положений пунктов 3(1), 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Исключительное право Общества с ограниченной ответственностью "Элемент" на фирменное наименование возникло 07.10.2002 года, то есть намного ранее, нежели права на товарный знак по свидетельству №654781 – 28.07.2017 года.

Кроме того, лицу, подавшему возражение, принадлежит право на товарный знак «» по свидетельству №404292 возникло в отношении услуг 35, 38, 42 классов МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, сравниваемые средства индивидуализации являются сходными, при этом принадлежащие подателю возражение товарный знак и фирменное наименование приобрели широкую узнаваемость у потребителей за долгие годы активного использования.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №654781 в отношении всех услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, как произведенную в нарушение положений пунктов 3 (1), 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

К материалам возражения приложены следующие документы:

1. Копия выписки из открытого реестра ФИПС на товарный знак по свидетельству № 404292;
2. Копия выписки из открытого реестра ФИПС на товарный знак (знак обслуживания) № 654781;
3. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Элемент»;
4. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Цифровой элемент»;

5. Устав ООО «Элемент»;
6. Сканы страниц сайта WWW.ELEMENT.RU;
7. Отзывы клиентов;
8. Договоры с контрагентами.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему.

Сравниваемые словесные элементы "ЦИФРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ" и "ЭЛЕМЕНТ" действительно содержат фонетически тождественный словесный элемент "ЭЛЕМЕНТ". Вместе с тем, прилагательное "ЦИФРОВОЙ" в оспариваемом товарном знаке, с которого начинается фонетическое воспроизведение товарного знака, способствует формированию качественно иного звукового образа, обусловленного также различным звуковым рядом, различным составом гласных и согласных звуков, ударением, долготой звучания.

С семантической точки зрения правообладатель указал на отличия в сопоставляемых словесных элементах, так как слово «элемент» имеет значения: 1. Составная часть чего-н.; 2. Вещество, не разложимое обычными химическими методами на более простые составные части; 3. Малые частицы, из которых состоит тело. 4. Начальное вещество, стихия; 5. Бесконечно малая величина.

В то же время словосочетание «цифровой элемент» означает связанный с числами, цифрами элемент. Также правообладатель обращает внимание на визуальные отличия сопоставляемых обозначений.

Правообладатель отмечает также, что представленные с возражением документы имеют ряд особенностей, не позволяющих принять их за доказательство в настоящем возражении. Так, ни в одном из представленных договоров не присутствует оспариваемый товарный знак.

Не представлено и каких-либо доказательств фактического смешения сравниваемых средств индивидуализации (товарного знака "ЦИФРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ" и фирменного наименования "ЭЛЕМЕНТ"). На основании изложенного правообладатель считает, что оспариваемый товарный знак не является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно услуг или лица, их

оказывающего. Также в возражении не представлено никаких доказательств тому, что товарный знак противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В отношении основания отказа по пункту 10 статьи 1483 Кодекса правообладатель отмечает следующее. Слово "ЭЛЕМЕНТ" не может быть квалифицировано как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака, сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса

Кроме того, правообладатель обращает внимание на регистрационную практику Роспатента, согласно которой зарегистрировано множество товарных знаков со словесным элементом «ЭЛЕМЕНТ», как до, так и после регистрации противопоставляемого товарного знака по свидетельству №404292: товарные знаки



ПО свидетельствам №№170637, 225397, 237417, 237416, 250300, 252906, 241754, 248704, 339328, 373796, 379660, 449808, 465643, 537249, 805461, 795761, 815251, 936028. Наличие большого количества товарных знаков с входящим в их состав одним и тем же словесным элементом свидетельствует о том, что это слово относится к категории широко употребляемых слов, которые обладают слабой различительной способностью.

Правообладатель, в свою очередь, сообщил об интенсивности использования им своего товарного знака, в подтверждение чего представил дополнительные документы.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.05.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 654781.

В подтверждение изложенных сведений правообладатель прикладывает следующие материалы:

9. Презентация о компании "Цифровой Элемент";
10. Дипломы и сертификаты компании "Цифровой элемент";
11. Договоры ООО "Цифровой Элемент" с некоторыми контрагентами.

На заседании коллегии, состоявшемся 27.06.2023 лицом, подавшим возражение, были уточнены основания оспаривания и указано, что регистрация товарного знака по свидетельству №654781 произведена в нарушение требований пунктов 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

В ответ на отзыв правообладателя от лица, подавшего возражение, поступило пояснение, в котором поддержаны основания оспаривания по несоответствию произведенной регистрации требованиям пунктов 6 (2) и 8 статьи 1483 Кодекса, при этом в качестве дополнительного обоснования известности фирменного наименования подателя возражения приведены Интернет-ссылки на публикации относительно компании «Элемент Групп».

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.07.2017) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №654781 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, незэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении однородных товаров не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков

обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 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 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 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).

Оспариваемый комбинированный товарный знак «  ЦИФРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ » по свидетельству №654781 состоит из словесного элемента «Цифровой элемент», выполненного буквами русского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде двух окружностей синего цвета заливки большого и маленького диаметра.

Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ.



Противопоставляемый товарный знак «  » по свидетельству №404292 с приоритетом 18.02.2009 состоит из словесного элемента «ЭЛЕМЕНТ», выполненного буквами русского алфавита, где буква «Э» выполнена в виде изобразительного элемента – композиции из дугообразных элементов. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 35, 38, 42 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, оспаривает предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку как несоответствующему требованиям пунктов 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание наличие у лица, подавшего возражение, более ранних прав на средства индивидуализации, содержащие тождественный с оспариваемым товарным знаком словесный элемент, коллегия признает наличие заинтересованности у общества «Элемент» на подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №654781.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С точки зрения фонетического критерия словесные элементы «ЦИФРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ» и «ЭЛЕМЕНТ» имеют некоторую степень сходства за счет совпадения звучания.

Вместе с тем, анализ словарного значения слова и словосочетания ЭЛЕМЕНТ/ЦИФРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ показал следующее.

Слово «элемент» имеет значения: 1. В античной философии - одна из основных частей природы (огонь, воздух, вода, земля), первоначало всего существующего. 2. Неразложимый компонент сложных тел, материальных систем, теоретич. построений. 3. К.-л. объект, связанный определенными отношениями с другими объектами в единый комплекс (<https://diclist.ru/slovar/sociologicheskij/e/element.html>).

Словосочетание «цифровой элемент» является устойчивым словосочетанием, используется в качестве термина в сфере автоматике и управления в технических системах, а также программирования и означает, при этом базовую единицу

транзакции в рамках MPEG-21. Это структурированный цифровой объект, включающий стандартное представление, идентификацию и метаданные. Цифровой элемент может представлять собой сложный набор информации. Могут быть включены как неподвижные, так и динамические носители, например: изображения и фильмы; а также информация о цифровом элементе, метаданные, информация о макете и так далее. Он также может включать как текстовые данные, например, XML, так и двоичные данные, такие как презентация в формате MPEG-4 или неподвижное изображение. Цифровой элемент может представлять собой комбинацию ресурсов, таких как видео, аудиодорожки или изображения; метаданных, таких как дескрипторы и идентификаторы; и структуры для описания взаимосвязей между ресурсами ([https://translated.turbopages.org/proxy\\_u/en-ru.ru.5b63c828-6512f770-1982f538-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Digital\\_Item](https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5b63c828-6512f770-1982f538-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Digital_Item); [https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng\\_rus/359321/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9](https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/359321/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9); <https://studfile.net/preview/16566561/>).

Учитывая отличия в смысловом наполнении словосочетания «ЦИФРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ» и слове «ЭЛЕМЕНТ», семантически сравнимые словесные элементы следует признать не сходными друг с другом.

Кроме того графические особенности выполнения сопоставляемых обозначений, а также используемые цвета дополнительно отличают сопоставляемые обозначения друг от друга.

Визуально сопоставляемые обозначения отличаются длиной символов, при этом восприятие оспариваемого товарного знака начинается со слова «Цифровой», а противопоставляемого – со слова «ЭЛЕМЕНТ», где слово «ЭЛЕМЕНТ» может быть прочитано потребителями и как «Олемент / ЛЕМЕНТ» за счет графического

отображения первой буквы «» и неоднозначности ее восприятия потребителями в качестве буквы «Э».

Таким образом, ввиду полного семантического несходства сопоставляемые обозначения не могут ассоциироваться друг с другом, так как вызывают не

связанные друг с другом смысловые представления (с термином в области техники и программирования и словом, указывающим на составную часть чего-либо). Указанные отличия усиливаются за счет отличий визуального исполнения, при имеющихся отличиях в длине звукового ряда.

Анализ однородности оспариваемых услуг 35, 38, 42 классов МКТУ и услуг противопоставленного товарного знака показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ *«исследования маркетинговые; макетирование рекламы; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные <оплата за клик> / услуги PPC»* однородны услугам *«агентства рекламные; реклама интерактивная в компьютерной сети»* противопоставленного товарного знака, так как сопоставляемые услуги соотносятся друг с другом по родо-видовому признаку услуг по продвижению товаров, имеют одинаковые коммерческие источники, назначение, круг потребителей и условия оказания.

Услуги 38 класса МКТУ *«доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; рассылка электронных писем; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных»* оспариваемого товарного знака однородны услугам *«обеспечение доступа к базам данных»*, так как все сопоставляемые услуги представляют собой одну родовую

группу услуг интерактивной связи, имеют сходное назначение по обеспечению передачи данных посредством интернета, совпадают по кругу потребителей.

Услуги 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационных технологий; консультации в области информационной безопасности; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов / сервер хостинг; разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги внешние в области информационных технологий; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде» оспариваемого товарного знака однородны услугам 42 класса МКТУ «создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц» противопоставляемого товарного знака, так как сопоставляемые услуги относятся к

одной родовой группе услуг в области компьютерных технологий, совпадают по коммерческому источнику и кругу потребителей.

Таким образом, указанная выше часть услуг 35 класса МКТУ, а также все услуги 38 и 42 классов МКТУ оспариваемой регистрации однородны услугам 35, 38, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака.

Вместе с тем, в отсутствии вывода о сходстве сравниваемых обозначений, наличия в сравниваемых перечнях однородных услуг недостаточно для вывода о вероятности смешения обозначений на рынке, поэтому основания пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не подлежит применению в настоящем споре.

Также, следует отметить, что часть оспариваемых услуг 35 класса МКТУ *«ведение автоматизированных баз данных; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; регистрация данных и письменных сообщений; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных»* представляет собой услуги информационные и консультационные, ввиду чего является неоднородной услугам рекламы противопоставленного знака.

Руководствуясь пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее – Постановление Пленума ВС РФ №10), коллегия исследовала также дополнительные обстоятельства, подлежащие учету при определении наличия или отсутствия вероятности смешения сравниваемых обозначений.

В частности, коллегия приняла во внимание, что деятельность лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака ведется продолжительный период времени, при этом в материалах дела присутствуют

сертификаты и грамоты в отношении двух спорящих сторон о ведении ими деятельности в области компьютерных услуг.

Так, правообладателем представлены договоры от с ОАО «УГМК» от 01.12.2022 с актом сдачи работ от 09.01.2023, подтверждающим факт оказания услуг по компьютерной помощи в работе программного продукта контрагента и продвижение его сайта в сети Интернет; с ООО «Новатэк –автозаправочные комплексы» от 27.05.2020, с актом №573 от 01.09.2021, подтверждающим факт оказания услуг по разработке базы данных; актом №721 от 28.10.2022 о доработке веб-сайта; с ПАО «Трубная Металлургическая компания» от 16.09.2020 с актом №762 от 04.10.2021, подтверждающим оказание услуг по разработке сайта; актом №545 от 19.12.2021 по работам по опытной эксплуатации; актом 1097 от 16.12.2021 по разработке дизайн-проекта и частного технического задания; с ООО «Тульский завод газового оборудования» от 19.02.2021 и актом от 24.12. 2021 о разработке личного кабинета монтажника, разработка информационной системы обмена данными. Также правообладателем представлены сертификаты о партнерстве с организацией «1С Битрикс» на 2019-2020 гг., о компетенции ООО «Цифровой элемент» - системное администрирование; дипломы в четырех номинациях рейтинга Рунета- 2023.

Анализ перечисленных документов позволяет прийти к выводу об активном использовании правообладателем слов «Цифровой элемент» в своей хозяйственной деятельности начиная с 2019 года и по настоящее время.

В пользу отсутствия смешения сравниваемых обозначений свидетельствует также регистрационная практика Роспатента в соответствии с которой в отношении однородных противопоставляемым услугам 35, 38, 42 классов МКТУ действует

множество товарных знаков со словом «Элемент» в составе « ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ», « РУССКИЙ ЭЛЕМЕНТ», « БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ »,

« BASIC ELEMENT », « БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ », « СЕДЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ », « BASIC ELEMENT »,

« ЭЛЕМЕНТ БУДУЩЕГО », « МОБИЛ ЭЛЕМЕНТ », «  », « Elements Mastery », « ЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ »,

« Седьмой элемент », « ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ », «  Элемент », «  », «  », « МТС Элемент » по свидетельствам №№170637, 225397, 237417, 237416, 250300, 252906, 241754, 248704, 339328, 373796, 379660, 449808, 465643, 537249, 805461, 795761, 815251, 936028, что не препятствует сосуществованию на рынке всех этих обозначений.

Что касается несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, то коллегия установила следующее.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ (1) лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на фирменное наименование, включающее словесный элемент «ЭЛЕМЕНТ», с 07.10.2002 года, то есть с даты, более ранней, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака (28.07.2017).

В оспариваемом товарном знаке словесные элементы «Цифровой элемент» являются более сильным индивидуализирующим элементом.

Оригинальной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, является словесный элемент «Элемент».

Сопоставляемые словесные элементы, как уже выше был сделан вывод, характеризуются отличием заложенных в них понятий и идей, ввиду чего не являются сходными.

В части однородности услуг, оказываемых лицом, подавшим возражение, а также услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, имеющих в перечне оспариваемой регистрации, необходимо отметить следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ к основным видам деятельности ООО «Элемент» является деятельность рекламных агентств. К дополнительным видам деятельности относятся разработка компьютерного программного обеспечения, деятельность консультативная и работа в области компьютерных технологий, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

Представленные договоры на оказание услуг по оптимизации и продвижения сайта от 14.06.2012 (с ООО «ЭКО Плюс»), от 17.06.2013 (с ООО «Система Продаж») на размещение контекстной рекламы, от 03.11.2010 на оказание услуг по оптимизации сайта с ООО «Триколор», от 22.11.2022 об оказании рекламно-информационных услуг с ООО «ПромТорг», от 30.03.2023 об оказании услуг по продвижению сайта с ИП Головкин В.А. представлены без актов сдачи выполненных работ и без финансовых документов, подтверждающих фактическое исполнение указанных услуг под фирменным наименованием «Элемент».

Представленные акты от 19.03.2015 в исполнение договора №23 01-15, напротив, являются финансовыми документами, но отсутствуют договоры во исполнение которых такие акты составлены, однако содержание оказанной услуги возможно установить из приложения №3 к договору, где указано, что лицо, подавшее возражение, является заказчиком, а не исполнителем информационных услуг, следовательно, данные документы не показывают использования фирменного наименования при оказании услуг третьим лицам. Аналогичная оценка дана следующим документам: акт сдачи-приемки выполненных работ от 31.03.2017 с исполнителем ЗАО «Интерфакс», товарные накладные от 24.11.2015, 05.10.2015, 20.10.2015, 15.10.2015, 27.10.2015, 30.10.2015 и другие об оплате брошюр, пакетов, конвертов, бейджей, визиток, листовок (заказчик «Элемент групп»).

Представленные благодарственные письма от ЗАО «Газпромбанк Лизинг», ООО «Альмакор Медиа Байинг», ООО «Владимир Строй Лес», от ООО «Гравител» и от других компаний не датированы, от ООО «Контекст Полиграфия» 14.05.2018, ФГБУ ФНКЦ ФМБА от 27.04.2018 датированы позднее даты приоритета оспариваемого знака.

Благодарственное письмо от компании «Студия Логомейкер» датировано 22.02.2007, от ООО «ВМ-Бетон» от 28.07.2011, от ООО «Водоэлитсервис» от 01.08.2014, от ООО «Манаенков и партнеры» от 22.02.2008, от ООО «Магнит Стандарт ЛТД» от 04.06.2014, от компании «Оки-Доки» от 02.04.2008, от ООО «Комус Контакт» от 31.05.2018.

Публикации в журналах "Рекламодатель: Теория и практика"  
<https://drive.google.com/file/d/0B8GTnBLCJ8vMdWdlddveVF4V0k/view?usp=sharing&resourcekey=0-dn0YBAH8M2431Olzbl8ifq;> "Новости маркетинга"  
<https://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=463975>  
<https://optimism.ru/bloq/roman-klevcov-onlain-marketing-novve-resheniva-dlya-razvitiya-biznesa-v-seti-chitaite-v-sentvabrskom-nomere-zhurnala-novosti-marketinoi/?vsclid=li3phkohus951121800;> «Наша молодёжь» <http://nasha-molodezh.ru/career/roman-klevtsov-kogda-slovo-stanovitsva-zolotom.html?vsclid=li3plvtvrl74517546;>  
[https://club.cnews.ru/bloqs/entry/vk\\_luchshe\\_pozdno\\_chem\\_nikогда?ysclid=li3pm6d5ax207774340;](https://club.cnews.ru/bloqs/entry/vk_luchshe_pozdno_chem_nikогда?ysclid=li3pm6d5ax207774340;) <https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r11/cgiirbis64.exe?LNG=&Z21ID=8J21DBN=ART&P21DBN=ART&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD>

касаются компании «Элемент Групп», которая не является лицом, подавшим возражение.

Учитывая, что представленные договоры об оказании услуг от имени ООО «Элемент» не содержат дополнительных данных об их фактическом исполнении, а благодарственные письма представлены от иных компаний, нежели представленные договоры, отсутствует необходимая совокупность доказательств фактического использования фирменного наименования «Элемент» в гражданском обороте для каких-либо услуг.

В отсутствие документов о фактически оказанных лицом, подавшим возражение, услугах не подлежит применению основание для признания недействительной правовой охраны товарного знака, мотивированное несоответствием требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, так как фактическое использование фирменного наименования в отношении каждой из оспариваемых услуг 35, 38, 42 классов МКТУ должно быть доказанным.

Кроме того, учитывая установленное выше несходство словесных элементов «Элемент» и «Цифровой элемент» по семантическому критерию пункт 8 статьи 1483 Кодекса не подлежит применению.

Что же касается доводов относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия установила следующее.

Несмотря на то, что подателем возражения 27.06.2023 было исключено основание оспаривания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, однако в дополнительных пояснениях, приложенных на заседании 28.08.2023, лицо, подавшее возражение, повторно упоминает о возможности оспариваемым товарным знаком вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В ответ на данный довод коллегия сообщает, что способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Лицо, подавшее возражение, не доказало представленными материалами, что при восприятии оспариваемого товарного знака у российского потребителя возникает устойчивая ассоциативная связь между указанным обозначением и лицом, подавшим возражение.

Исходя из изложенного у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.05.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №654781.**