

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 25.12.2020 возражение, поданное Акционерным обществом «Тандер», г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019706942, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « **MAGNIT** » по заявке № 2019706942, поступившей 20.02.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01-45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.08.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019706942 в отношении всех товаров и услуг 02-05, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 21-23, 25, 26, 28, 29, 31-34, 38, 39 классов МКТУ, а также части товаров и услуг 01, 07-09, 11, 12, 17, 24, 27, 30, 35, 37, 40-42, 45 классов МКТУ. В отношении иной части товаров и услуг 01, 07-09, 11, 12, 17, 24, 27, 30, 35, 37, 40-42, 45 классов МКТУ, а также в отношении всех заявленных товаров и услуг

06, 14, 20, 36, 43, 44 классов МКТУ в регистрации отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с установленным сходством до степени смешения заявленного обозначения:

- с товарными знаками « MAGNIT», « MAGNIT»,

«*Magnit*» по свидетельствам № 700607 (приоритет 18.07.2017), № 430376 (приоритет 26.01.2009), № 296989 (приоритет 28.06.2005), зарегистрированными на имя Краснова Владимира Александровича, Москва, в отношении однородных товаров и услуг 07, 09, 11, 14, 20, 24, 27, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ;

- с комбинированными товарными знаками « МАГНИТ
ВАШ ПРОВАЙДЕР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»,

« магнит
МАСШТАБИРУЕМ ВОЗМОЖНОСТИ»», « » по свидетельствам № 663945 (приоритет 02.09.2016), № 663944 (приоритет 02.09.2016), № 343837 (приоритет 31.08.2006), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГРСП «МАГНИТ», Санкт-Петербург, в отношении товаров и услуг 06, 37, 40, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 06, 11, 19, 37, 40, 42 классов МКТУ;

- с товарным знаком « МАГНИТ» по свидетельству № 618280 (приоритет 17.11.2015), зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества «Магнит», Ростовская область, в отношении товаров 01, 09, 11, 12, 17 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 01, 07, 09, 11, 12, 17 классов МКТУ;

- с товарным знаком « МАГНИТ» по свидетельству № 511005 (приоритет 10.09.2012), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной

ответственностью «ПЛЕЯДА», Свердловская область, в отношении товаров 07, 08, 09 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 07, 08, 09, 12 классов МКТУ;

- с товарным знаком «**МАГНИТ**» по свидетельству № 351070 (приоритет 10.05.2006), зарегистрированным на имя Чупахиной Юлии Владимировны, г. Волгоград, в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ;

- с товарным знаком «**МАГНИТ**» по свидетельству № 330465 (приоритет 30.06.2005), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская водка», Республика Башкортостан, в отношении товаров и услуг 01, 30, 35, 41, 43 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 01, 05, 30, 35, 41, 43 классов МКТУ;

- с товарными знаками «**МАГНИТ**», « **Магнит**» по свидетельствам № 304566 (приоритет 22.12.2004), № 291977 (приоритет 25.04.2000), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Юнилевер Русь», Москва, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;



- с товарным знаком « » по свидетельству № 197437 (приоритет 28.04.2000), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ермак», Москва, в отношении однородных услуг 35 и 36 классов МКТУ (срок действия истек 28.04.2020).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.12.2020, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.08.2020. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с решением от 27.08.2020 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ;

- из перечня услуг 35 класса МКТУ удалены формулировки: «услуги розничной и оптовой продажи товаров; продвижение товаров (для третьих лиц),

включая магазины оптовой и розничной торговли; агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; 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; публикация рекламных текстов; радиореклама; 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 рекламных целях;

теле маркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», основания для исключения перечисленных формулировок из перечня услуг в заключении не указаны;

- противопоставление товарного знака по свидетельству № 351070 в отношении услуг 35 класса МКТУ является неправомерным, поскольку в результате распоряжения исключительным правом в отношении этого товарного знака его правообладателем для услуг 35 класса МКТУ стал заявитель (выдано свидетельство № 448078);

- заявитель не согласен с противопоставлением заявленному обозначению товарного знака по свидетельству № 330465, поскольку исключенные заявленные услуги 35 класса МКТУ не однородны услуге 35 класса МКТУ «рекламные агентства» (рекламное агентство – специализированная компания, занимающаяся разработкой рекламных средств и размещением рекламы (источник: Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. «Современный экономический словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.»; ИНФРА-М, 2011));

- противопоставленные услуги относятся к родовой группе «услуги в области рекламы», где «реклама» – широкое оповещение о потребительских свойствах товаров и различных видах услуг с целью создания спроса на них (источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т./РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А.П. Евгеньевой. - 4-е изд., стер. - М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека);

- при оценке однородности услуг 35 класса МКТУ должны быть учтены права заявителя на товарные знаки по свидетельствам №№ 246000, 257219;

- реклама и маркетинг различаются по содержанию, целям и потребителям (цель рекламной кампании – привлечь внимание людей к конкретному продукту или услуге, целью же маркетинга является понимание потребностей и требований клиентов, создание соответствующего товара или услуги): маркетинг представляет собой стратегию, тогда как реклама решает в основном тактические задачи, то есть понятие «маркетинг» значительно шире понятия «реклама»;

- в отношении таких составляющих маркетинга, как «изучение рынка» и «исследования в области бизнеса», предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 246000, правообладателем которого является заявитель;

- позиция заявителя в отношении отсутствия однородности исключенных из перечня заявленных услуг и услуг «рекламные агентства» была неоднократно принята во внимание Роспатентом при регистрации товарных знаков по свидетельствам №№ 246000, 257219, 448078, 448079, 497172, 502488, 531640, 534392, 583908, 618187, 660919, 661676, 661761, 678899, 679349, 715711, 745702, 745706, 760844, 770031, 770032, 770660, 770661, 770662, 772887, 772888, 772889, 772890, 774553, 774554, 774556, 775300, 775788, что должно быть учтено согласно правовой позиции Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-860/2019;

- срок действия исключительного права на товарный знак по свидетельству № 197437 истек, в связи с чем он более не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ «организация выставок, ярмарок для коммерческих целей; прокат офисного оборудования; аренда офисного оборудования в коворкинге» и однородных им услуг, а также в отношении всех услуг 36 класса МКТУ;

- заявитель основан в 1994 году и в настоящее время является одним из ведущих ритейлеров в Российской Федерации; по состоянию на 30.06.2020 сеть «Магнит» насчитывала 20894 магазина: 14581 магазинов у дома, 472 супермаркета «Магнит Семейный» и 5841 магазинов «Магнит Косметик», расположенных в 65 субъектах (3710 населенных пунктах) Российской Федерации;

- по оценке международной консалтинговой компании «Brand Finance» бренд «Магнит» в 2017 году входил в тройку самых узнаваемых российских брендов,

уступая только брендам «Аэрофлот» и «Сбербанк», а в 2018 году – в пятерку самых узнаваемых российских брендов; в 2019 году бренд «Магнит» признан самым ценным российским розничным брендом.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 27.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019706942, в отношении следующих услуг 35 и 36 классов МКТУ:

35 – агентства по импорту-экспорту; аренда офисного оборудования в коворкинге; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; организация выставок в коммерческих целях; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; 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, за исключением услуг в области рекламы; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; распространение образцов; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги розничной и оптовой

продажи товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

36 – агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; 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 по вопросам страхования; информация финансовая; исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных

средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (19.02.2019) заявки № 2019706942 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей 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 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 заявлении 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).



MAGNIT

Заявленное обозначение « MAGNIT» по заявке № 2019706942 является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде фантазийной фигуры с расположенной в центре буквой «М» и словесный элемент «MAGNIT», представляющий собой транслитерацию слова «МАГНИТ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и размещенный под изобразительным элементом. Обозначение представлено в красном цвете.

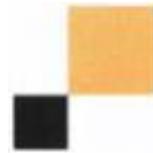
Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 618280, 511005, 351070, 330465, 304566 представляют собой словесное обозначение «МАГНИТ», выполненное буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 296989 является словесным обозначением «Magnit», выполненным буквами латинского алфавита, представляющим собой транслитерацию слова «Магнит».



Противопоставленные товарные знаки «

« » по свидетельствам №№ 700607, 430376 являются комбинированными, состоят из изобразительного элемента и доминирующего слова «Magnit», выполненного буквами латинского алфавита, представляющего собой транслитерацию слова «Магнит».



магнит

ВАШ ПРОВАЙДЕР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ »,



», «



»,



», «



» по

свидетельствам №№ 663945, 663944, 343837, 291977, 197437 являются комбинированными, включают изобразительные и словесные элементы, при этом словесный элемент «МАГНИТ», выполненный буквами русского алфавита, является основным доминирующим элементом товарных знаков. Изобразительные элементы и дополнительные словесные элементы названных товарных знаков играют второстепенную роль в индивидуализирующей способности знаков.

Фонетическое и смысловое сходство основного элемента заявленного обозначения «MAGNIT», с одной стороны, и основных индивидуализирующих элементов «МАГНИТ» и «Magnit» противопоставленных товарных знаков, с другой

стороны, обуславливают фонетическое и смысловое сходство сравниваемых обозначений в целом.

Графический критерий сходства имеет в данном случае второстепенное значение ввиду превалирования фонетического и смыслового признаков.

В отношении степени сходства сравниваемых обозначений, коллегия отмечает, что в состав заявленного комбинированного обозначения полностью входит основной элемент каждого из противопоставленных товарных знаков, и это вхождение обеспечивает фонетическое и семантическое тождество сравниваемых обозначений, следовательно, не представляется возможным признать степень сходства заявленного и каждого из противопоставленных обозначений низкой.

Что касается однородности заявленных товаров/услуг товарам/услугам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, то коллегия руководствовалась перечнем товаров/услуг, в отношении которых заявителем оспаривается решение Роспатента от 27.08.2020, а именно в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, перечисленных в возражении.

Согласно оспариваемому решению в качестве препятствующих регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ выявлены товарные знаки по свидетельствам №№ 330465, 351070 и 197437, зарегистрированные на имя иных лиц и имеющие более ранние даты приоритета.

Вместе с тем срок действия правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 197437 истек 28.04.2020. На дату рассмотрения возражения истек также предусмотренный пунктом 2 статьи 1491 Кодекса шестимесячный срок. В связи с указанным коллегия считает возможным снять данное противопоставление.

Ввиду того, что товарный знак по свидетельству № 197437 являлся единственным препятствием для регистрации обозначения по заявке № 2019706942 для услуг 36 класса МКТУ, то заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех испрашиваемых услуг 36 класса МКТУ.

Кроме того, коллегия снимает также противопоставление товарного знака по свидетельству № 351070, поскольку в результате регистрации 25.11.2011

распоряжения исключительным правом на товарный знак по свидетельству № 351070 в отношении услуг 35 класса МКТУ в пользу заявителя (свидетельство № 448078), в перечне регистрации остались только услуги 43 класса МКТУ.

Что касается однородности испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ услугам «рекламные агентства», в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству № 330465, то коллегия отмечает следующее.

Услуги «продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; демонстрация товаров; распространение образцов», в отношении которых также испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, представляют собой услуги продвижения товаров. Как известно, под «продвижением товаров» следует понимать совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Поскольку услуги «рекламных агентств» представляют собой деятельность в пользу третьих лиц, имеющую своей целью привлечение внимания к объектам рекламирования с целью повышения спроса и роста продаж, то оценка названных в настоящем абзаце услуг как однородных по роду, условиям оказания, кругу потребителей представляется обоснованной.

Услуги «маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; телемаркетинг» являются услугами маркетинга, под которым понимается совокупность действий, цель которых – убедить покупателей приобрести продукцию фирмы. Маркетинг включает проведение мероприятий по распространению и рекламированию выпускаемой продукции. Кроме того, он предполагает изучение рынка, для того чтобы определить вероятную реакцию покупателя на планируемые к производству новые продукты и выяснить, можно ли повысить привлекательность уже выпускаемых продуктов путем их модификации. В конечном счете никакой маркетинг не поможет продать те продукты, которые не нравятся покупателям; однако плохой маркетинг может привести к неудачам в сбыте продукта, который мог бы понравиться покупателям

(Экономика. Толковый словарь. — М.: «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир».

Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М., см.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/8874). Как видно, реклама рассматривается как часть маркетинга. Действительно, услуги рекламных агентств и маркетинговые услуги являются взаимодополняемыми и зачастую оказываются в комплексе, кроме того, они имеют общую родовую принадлежность, что определяет их общий круг потребителей. С учетом сказанного перечисленные услуги, являющиеся услугами маркетинга, однородны услугам рекламных агентств по роду, условиям оказания, кругу потребителей и критерию «взаимодополняемость».

Доводы заявителя относительно неоднородности услуг маркетинга и услуг рекламных агентств, основанные на разном источнике их происхождения (маркетинговые агентства и рекламные агентства), а также на том, что понятие «маркетинг» является более широким по отношению к понятию «реклама», не могут быть признаны убедительными, поскольку не меняют вывод об отнесении этих услуг к общей родовой группе, об их взаимодополняемости и общем круге потребителей. Принимая во внимание высокую степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 330465, названных признаков достаточно для установления однородности сравниваемых услуг.

В свою очередь, испрашиваемые услуги «агентства по импорту-экспорту; аренда офисного оборудования в коворкинге; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; организация выставок в коммерческих целях; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; 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, за исключением услуг в области рекламы; производство программ телемагазинов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги розничной и оптовой продажи товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» 35 класса МКТУ относятся к услугам продаж, исключают собственно рекламные услуги, и поэтому могут быть признаны не однородными услугам рекламных агентств, указанным в перечне противопоставленного товарного знака, ввиду их разного назначения.

Довод заявителя относительно регистрации на его имя иных товарных знаков со словесным элементом «МАГНИТ»/«MAGNIT» в отношении услуг 35 класса МКТУ, в том числе, услуг, связанных с маркетингом, принят во внимание, однако, не позволяет снять имеющееся противопоставление.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.12.2020, изменить решение Роспатента от 27.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019706942.