

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 08.11.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мастер Эд», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2022795407, при этом

MasterAd

by ОККАМ

Обозначение «**MasterAd by ОККАМ**» по заявке № 2022795407, поданной 27.12.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении товаров и услуг 16, 35, 38, 41 классов МКТУ.

На основании заявления, поступившего 06.10.2023, в заявленное обозначение внесены изменения, а именно исключен словесный элемент «**by ОККАМ**»,

MasterAd

испрашивается регистрация обозначения «**MasterAd**».

Роспатентом принято решение от 12.03.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022795407 в отношении товаров и услуг 16, 35, 38, 41 классов МКТУ, за исключением части услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых было установлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения:



AD-Master

- с товарным знаком «

» по свидетельству № 214231

(приоритет: 31.08.1999, срок действия продлен до 31.08.2029), зарегистрированным на имя Шилкина Александра Олеговича, Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «

Masterado

» по свидетельству № 569324

(приоритет: 30.12.2014, срок действия продлен до 30.12.2034), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Мастерадо», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Роспатент 08.11.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, отметив, что получено письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству № 569324 – Общества с ограниченной ответственностью «Мастерадо» на регистрацию заявленного обозначения в отношении всего перечня услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 12.03.2024 и предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложена копия письма-согласие от Общества с ограниченной ответственностью «Мастерадо» от 17.09.2024.

В соответствии с пояснениями заявителя, подлинник письма-согласия представлен ранее в материалы заявки № 2022795407, а именно корреспонденцией, поступившей 25.10.2024.

Корреспонденциями, поступившими 27.01.2025 и 04.03.2025, представлены ходатайства об уточнении заявленных требований, в которых заявитель просит предоставить правовую охрану обозначению в отношении сокращенного перечня услуг 35 класса МКТУ, не включающего услуги, признанные однородными услугами по свидетельству № 214231.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 05.03.2025, заявителем поддержано сокращение испрашиваемого перечня услуг 35 класса МКТУ, соответствующее ходатайству от 04.03.2024, а именно:

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда кассовых аппаратов; 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 влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; 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 подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в

рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помочь административная в вопросах тендера; помочь в управлении бизнесом; помочь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; пресс-службы; проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц [реклама]; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий [реклама]; продвижение товаров через лидеров мнений [реклама]; 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 прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; 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 корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; 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 компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; услуги PPC; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекенщиков для рекламы; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [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 составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса.

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

С учетом даты (27.12.2022) подачи заявки № 2022795407 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий об отказе в государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

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

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

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

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

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака (знака обслуживания) 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 составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

MasterAd

Заявленное обозначение « » по заявке № 2023702857 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в дополнение к ранее принятому к регистрации перечню также в отношении сокращенного в ходатайстве 04.03.2025 перечня услуг 35 класса МКТУ (приведен выше).

Проанализировав испрашиваемый заявителем перечень, коллегия отмечает, что значительная часть услуг, перечисленных заявителем, не затронута отказом в соответствии с решением Роспатента от 12.03.2024, следовательно, в соответствующей части предмет спора отсутствует.

Испрашиваемые заявителем услуги «предоставление пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью» в заявлении перечне отсутствуют. Вместе с тем в заявлении перечне имелись услуги: «предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью». Исключение слов «отзывов», «перечня» коллегия признает технической ошибкой, так как в противном случае содержание услуг выходит за рамки первоначальных требований, что не допускается пунктом 2 статьи 1497 Кодекса. Вследствие сказанного просьба заявителя в отношении услуг «предоставление пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью» рассматривается в изначальных формулировках.

Услуги «продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров

мнений» конкретизированы заявителем путем уточнения «[реклама]», которое является допустимым, поскольку услуги по продвижению включают широкий перечень мероприятий, в том числе рекламных, следовательно, формулировки с уточнением услуг до части рекламы соответствует пункту 2 статьи 1497 Кодекса, в связи с чем коллегия рассматривает эти услуги в предложенных заявителем формулировках.

Услуга «услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров» уточнена заявителем до «услуги манекенщиков для рекламы», что также является допустимым, поскольку не выходит за пределы первоначально заявленных услуг.

Таким образом, правомерность решения Роспатента от 12.03.2024 оценивается в отношении тех услуг сокращенного заявителем перечня, для которых отказано в регистрации товарного знака, а именно:

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства рекламные; аренда кассовых аппаратов; аренда площадей для размещения рекламы; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; демонстрация товаров; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; 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 влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; 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 подписки на услуги электронного сбора

платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 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; проведение коммерческих мероприятий; продвижение продаж для третьих лиц [реклама]; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий [реклама]; продвижение товаров через лидеров мнений [реклама]; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; службы административные по медицинским направлениям; 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; телемаркетинг; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; 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; услуги PPC; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекенщиков для рекламы; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Регистрации заявленного обозначения для испрашиваемых услуг



AD-Master

препятствовали товарные знаки «

» по свидетельству № 214231

и «**Masterado**» по свидетельству № 569324.

В связи с противопоставлением указанных знаков заявитель обратил внимание на обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

Так, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 569324 выдано письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Коллегией установлено, что противопоставленный товарный знак не является общезвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком, в исполнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеются графические отличия. При этом выданное 17.09.2024 согласие Общества с ограниченной ответственностью «Мастерадо» относится ко всем услугам заявленного перечня.

Таким образом, у коллегии имеются основания для учета представленного 25.10.2024 документа и снятия противопоставления товарного знака по свидетельству № 569324 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного



товарного знака « » по свидетельству № 214231 показал следующее.

В составе заявленного обозначения словесный элемент «MasterAd» визуально разделен с помощью заглавной буквы в середине слова, что позволяет воспринимать обозначение двояко: как состоящее из двух частей «Master» и «Ad», и как единое слово «MasterAd».

В свою очередь, в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 214231, который является комбинированным обозначением, элементом, прежде всего обуславливающим его индивидуализирующую функцию, является словесный элемент «AD-Master».

С точки зрения звукового состава, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак совпадают во всем звуках, составляющих единственный или основной (сильный) элемент обозначений. Изменение положения части «Ad» относительно слова «Master» не формирует качественно иного звучания сравниваемых обозначений, ввиду полного совпадения звукового состава, расположения большинства совпадающих звуков, наличия одинаковых слогов и совпадения фонетической длины.

Визуальное сходство сравниваемых обозначений определяется тем, что единственный элемент заявленного обозначения и основной (сильный) элемент противопоставленного товарного знака выполнены одинаковыми буквами одного алфавита. Знак дефиса, использованный в противопоставленном товарном знаке, не является существенным визуальным отличием, способным повлиять на восприятие слов, и не приводит к качественно иному визуальному восприятию словесного элемента. Совпадение большинства букв, составляющих слова, обуславливает общее визуальное сходство обозначений.

Дополнительный изобразительный элемент противопоставленного товарного знака не формирует изменения образа, формируемого словесным элементом, и, соответственно, не способен повлиять на восприятие таким образом, чтобы определить общее впечатление от сравниваемых обозначений. Изобразительный элемент является второстепенным, и его присутствие не приводит к несходству сравниваемых обозначений.

Что касается смыслового критерия, то в случае восприятия заявленного обозначения как слитного написания частей «Master» и «Ad», формируется тождественное смысловое восприятие со словом «AD-Master» («ad» – сокращение от advertisement, что означает «реклама»; слово «master» имеет несколько значений, включая «эксперт», «владелец», «руководитель» или « тот, кто обладает высоким уровнем навыков в определенной области» — см. <http://begin-english.ru/words/ad>, <https://www.multitran.com/dictionary/english-russian/ad>, https://diclib.com/ru/word_en/Ad#dictionary, <https://www.multitran.com/dictionary/english-russian/master>, <https://translate.academic.ru/master/xx/ru/>). В то же время возможность восприятия заявленного обозначения как единого слова, отсутствующего в словарных источниках (<https://translate.academic.ru/TranslateAd/xx/ru/>), затрудняет смысловое сравнение, следовательно, смысловой критерий в данном случае не может выступать определяющим, превалирует фонетический признак.

Таким образом, по совокупности всех трех критериев, применяемых для сравнения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, следует констатировать, что они являются сходными в целом, несмотря на отдельные различия.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 214231 действует только в отношении услуг, относящихся к услугам продаж (реализации).

Заявителем в дополнении от 04.03.2025 обращено внимание на то, что им исключены услуги, представленные в общих формулировках и связанные с продвижением товаров, а также исключены услуги, связанные непосредственно с реализацией (продажей) товаров.

Вместе с тем часть услуг, относящихся к услугам продаж, и услуг, представленных в широких формулировках, оставлены заявителем в своем перечне:

- «демонстрация товаров» – торгово-технологический процесс, при котором покупателю предоставляется доступ к товару для доведения наглядным способом информации о его потребительских свойствах различными способами, включая визуальное ознакомление с товаром, или возможность тактильной оценки товара, или одорологическая оценка товара, или вкусовая оценка товара (дегустация), или демонстрация работы, или испытание товара в действии (см. пункт 124а ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения», действующий на дату подачи заявки № 2022795407);

- «онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки» – сервисы предоставляют пользователям возможность приобретать цифровой контент, что является формой розничной торговли в цифровой среде;

- организация выставок в коммерческих или рекламных целях» – относится к мероприятиям, на которых демонстрируются и получают распространение товары, услуги и (или) информация, они включают демонстрацию товаров могут иметь торговую направленность (см. пункт 2.2.2 ГОСТ 32608-2014 «Деятельность выставочно-ярмарочная. Термины и определения», действующий на дату подачи заявки № 2022795407);

- «оформление витрин» является неотъемлемой частью процесса реализации товаров (см. пункт 5.6 ГОСТ Р 51304-2009 «Услуги торговли. Общие требования», действующий на дату подачи заявки № 2022795407);

- «предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг» – услуга направлена на помочь потребителям принимать обоснованные решения при покупке, является неотъемлемой частью процесса продажи в соответствии со статьей 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

- «презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи» – услуга направлена на информирование потребителей о товарах и побуждение к их приобретению, является частью процесса реализации, что указано непосредственно в формулировке услуги;

- «производство программ телемагазинов» – в рамках телемагазинов товары демонстрируются через телевизионные программы, зрителям предлагается возможность их немедленного приобретения, что напрямую связано с реализацией продукции;

- «прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек» – услуги по предоставлению оборудования для осуществления продаж, направлены на реализацию товаров, услуги являются вспомогательными по отношению к продаже товаров;

- «услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж» – услуги улучшают видимость товаров и услуг в Интернете, привлекая потенциальных покупателей и увеличивая объем продаж, формулировка представлена в широком виде относительно любой формы «продвижения продаж», следовательно, включает непосредственно реализацию.

Коллегия поясняет, что в анализе таких услуг, как «прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж» учитываются имеющиеся формулировки и степень их конкретизации. Использованные понятия «торговый» или «продвижение продаж» имеют тесную связь с процессом купли-продажи. Эти услуги не ограничены в цели, следовательно, предполагается их применимость во всем широком содержании, включая продажи (реализацию товаров).

Таким образом, услуги «демонстрация товаров; 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; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех

медиа средствах с целью розничной продажи; производство программ телемагазинов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж» испрашиваемого заявителем перечня являются услугам противопоставленной регистрации № 214231, так как относятся к услугам продаж (реализации товаров).

Иные услуги испрашиваемого перечня, не затронутые отказом, хотя и включают услуги, относящиеся к общему роду услуг по продвижению, вместе с тем их назначение иное. Так, непосредственно рекламные услуги (агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация показов мод в рекламных целях; 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; продвижение продаж для третьих лиц [реклама]; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий [реклама]; продвижение товаров через лидеров мнений [реклама]; 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 прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; услуги PPC; услуги лидогенерации; услуги манекенщиков для рекламы; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц) предназначены для

распространения информации о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этим (физическому или юридическому) лицам, товарам, идеям и начинаниям (см. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»). Оказание рекламных услуг относится к иной форме деятельности, что предопределяет разные условия оказания сравниваемых услуг и отсутствие их взаимозаменяемости.

Иные услуги не являются услугами по продвижению товаров, относятся к бизнес-услугам, включая консалтинг, менеджмент и подбор персонала для бизнеса), следовательно, имеют иные назначение, условия оказания по сравнению с услугами продаж противопоставленного товарного знака по свидетельству № 214231.

Таким образом, услуги сокращенного перечня, за исключением перечисленных выше, могут быть признаны неоднородными услугами, указанными в регистрации № 214231, по причине их разного назначения, условий оказания и отсутствия взаимозаменяемости.

Как следствие, препятствий для регистрации обозначения по заявке № 2022795407 в отношении услуг «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства рекламные; аренда кассовых аппаратов; аренда площадей для размещения рекламы; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; 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 влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация подписки на газеты для третьих лиц;

организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; помошь административная в вопросах тендера; помошь в управлении бизнесом; помошь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 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; проведение коммерческих мероприятий; продвижение продаж для третьих лиц [реклама]; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий [реклама]; продвижение товаров через лидеров мнений [реклама]; 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 прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; службы административные по медицинским направлениям; 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; телемаркетинг; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; 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; услуги PPC; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги

консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекенщиков для рекламы; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса» 35 класса МКТУ не усматривается.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.11.2024, изменить решение Роспатента от 12.03.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022795407.