

Приложение

к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.04.2025, поданное Публичным акционерным обществом «Мобильные ТелеСистемы», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024717053, при этом установила следующее.

МТС OMNICHANNEL

Обозначение “ ” по заявке

№2024717053 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 20.02.2024 в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.12.2024 принято решение об отказе в государственной

регистрации товарного знака по заявке №2024717053 в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ, так как выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «OMNICHANNEL» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как и указывает заявитель.

Вместе с тем, заявленное обозначение сходно до степени смешения с

комбинированным товарным знаком «  », зарегистрированным под №875844 (с приоритетом от 20.02.21) на имя Общества с ограниченной ответственностью "АВГ", 121170, Москва, ул. Неверовского, д.10, стр.3, пом.11, ком.8, оф.1, для товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 35, 42 классов МКТУ.

В связи с изложенным заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09, услуг 35, 42 классов МКТУ на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.04.2025 поступило возражение, в котором заявитель сообщает следующее.

При подаче заявки на регистрацию обозначения «МТС OMNICHANNEL» элемент «OMNICHANNEL» был указан в качестве неохраняемого элемента для целей исключения вероятности смешения заявленного обозначения со средствами индивидуализации третьих лиц, при этом заявителем приведены значения слова «omnichannel» в различных словарно-справочных источниках.

ПАО «МТС» обращает внимание коллегии на то, что «OMNICHANNEL» является распространенным и узнаваемым обозначением, используемым для описания особого подхода к коммуникациям с клиентами в рамках осуществления маркетинговой и рекламной деятельности. Данный подход характеризуется объединением множества разрозненных каналов связи в единую систему с целью обеспечения бесшовной и непрерывной коммуникации.

Заявитель находит очевидным, что потребители товаров и услуг 09, 35, 42

классов МКТУ знакомы со значением понятий «OMNICHANNEL»/«омниканальность» и воспринимают их как характеристику указанных товаров и услуг, а именно указание на их вид/назначение - предоставление единого канала коммуникаций с клиентами.

Заявитель также обращает внимание коллегии на то, что ранее даты приоритета противопоставленного товарного знака, а именно 20.04.2020 г., ПАО «МТС» подавало заявку № 2020720823 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «OmniChannel» в отношении товаров и услуг 09, 35, 38 классов МКТУ.

При этом в уведомлении от 18.02.2021 г. по указанной заявке Роспатент указал, что обозначение «OmniChannel» не соответствует требованиям законодательства, так как не обладает различительной способностью в отношении товаров и услуг 09, 35, 38 классов МКТУ. Помимо этого, была выявлена международная регистрация товарного знака «WITRON-Omni Channel Machinery» № 1556124. В России в предоставлении правовой охраны указанному товарному знаку было отказано в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ (полный предварительный отказ от 18.02.2021 г., подтверждение полного предварительного отказа от 16.09.2021 г.), ввиду отсутствия различительной способности слов «OMNI CHANNEL».

Заявитель просит учесть «принцип законных ожиданий» в вопросе охраноспособности элемента «OmniChannel».

В регистрации товарного знака по указанной заявке Роспатентом было отказано.

Кроме того, владелец противопоставленного товарного знака по свидетельству №875844 с приоритетом от 20.02.2021 предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию обозначения по заявке №2024717053 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.12.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2024717053 в отношении всех товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ.

В подтверждение доводов возражения представлены следующие материалы:

1. Архивные копии онлайн-словарей «Cambridge Dictionary» от 03.05.2022, «Retail Dictionary» от 04.08.2020 г., «Common language marketing dictionary» от

29.05.2022 г.», «AT INTERNET» от 25.04.2024 г., «Wiktionary» от 09.01.2015 г., «Викисловарь» от 22.09.2019 г.;

2. Информация об истории изменений статьи «Омниканальность» на Википедии;

3. Доказательства активного использования производителями обозначений «omnichannel» и «омниканальность» для указания на вид/назначение товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ;

4. Доказательства активного использования специалистами обозначений «omnichannel» и «омниканальность» для указания на вид/назначение товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ;

5. Копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения (OmniChannel) требованиям законодательства от 18.02.2021 г.;

6. Копия полного предварительного отказа от 18.02.2021 г., копия подтверждения полного предварительного отказа от 16.09.2021 г.;

7. Копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения (МТС OMNICHANNEL) требованиям законодательства от 29.03.2024г.;

8. Копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения (МТС Музыка) требованиям законодательства от 26.01.2023 г.;

9. Копия ответа на уведомление от 26.01.2023 г.;

10. Копии решений о государственной регистрации товарных знаков (МТС Музыка) от 01.08.2023, (МТС Music) от 12.01.2024 г.;

11. Сведения о владельце домена «mts.ru»;

12. Архивная копия сайта <https://omnichannel.mts.ru> от 06.11.2022 г.;

13. Копия уведомления о принятии возражения к рассмотрению;

14. Копии статей «Омниканальный маркетинг»; «Омниканальный маркетинг и beacon-технологии: опыт и перспективы в Европе»; «Омниканальность как тренд в поведении современного потребителя», «Персонализированный омниканальный маркетинг», «Управление себестоимостью омниканальных продаж в кредитных организациях», «CRM-системы и омниканальность как будущее коммерческой торговли», «Реализация стратегии омниканального маркетинга торговыми организациями», «Omni-channel – тактика выгодного конкурентного поля в процессе наступления»; «Омниканальность в управлении покупательским опытом»; «Анализ

применения инструментов маркетинга на современном этапе развития рынка банковских услуг: зарубежный опыт и российская практика»; «Омниканальность в ритейле: преимущества и проблемы обеспечения»; «Омниканальность – способ повышения лояльности клиентов»; «Омниканальность как драйвер развития онлайн и офлайн торговли»; «Омниканальный маркетинг как инструмент развития малого и среднего бизнеса в индустрии торговли»; «Потребительское поведение в электронной коммерции. Омниканальность»; «Омниканальность в современном дизайн-образовании»;

15. Копия диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук на тему «Высокотехнологичная парадигма государственного управления на региональном уровне»;

16. Патент на изобретение «Способ сбора информации для определения эффективности размещения рекламных материалов и способ измерения эффективности рекламной конструкции»;

17. Патенты на изобретения «Способ размещения наружной и интернет-рекламы»; «Система скоростной дистанционной продажи товаров и оказания услуг»; «Обнаружение объектов из запросов визуального поиска»; «Фреймворк приема видео для платформы визуального поиска»; «Система мобильной рекламы».

На заседании коллегии, состоявшемся 24.07.2025, к протоколу был приобщен оригинал письма-согласия [18] от владельца противопоставленного товарного знака.

Изучив материалы дела, заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.02.2024) подачи заявки №2024717053 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 за № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

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

Согласно пункту 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.

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).

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

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2024717053 заявлено

состоящее из букв «МТС», выполненных буквами русского алфавита, и слова «omnichannel», выполненных буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны в рамках возражения испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак [1]

«**omnichannel.**» по свидетельству №875844 с приоритетом от 20.02.2021, состоящий из слова «omnichannel», выполненного буквами латинского алфавита, а также изображения окружности в красном цвете. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ.

В отношении данного противопоставления заявитель сообщил о получении письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака .

Сходство сопоставляемых обозначений «**МТС OMNICHANNEL**» и «**omnichannel.**» обуславливается присутствием в составе сопоставляемых обозначений пространственно доминирующего тождественного словесного элемента «omnichannel». То обстоятельство, что в заявлении обозначении словесному элементу «omnichannel» не представлена самостоятельная правовая охрана, тем не менее, не исключает смешения с охраняемым комбинированным противопоставленным знаком ввиду тождества словесных элементов.

В материалах возражения содержится письменное согласие [18] от владельца противопоставленного товарного знака.

Ознакомившись с указанным согласием, коллегия установила, что данный документ составлен в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон.

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

определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленный товарный знак не является общезвестным или коллективным.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ ввиду преодоления противопоставления путем получения письма-согласия.

Применение пункта 1 статьи 1483 Кодекса к словесному элементу «omnichannel» не оспаривается заявителем, так как в рамках заявочной документации отмечены заявителем в качестве неохраняемых элементов. Доводы о соблюдении принципа законных ожиданий в отношении исключения из объема правовой охраны слова «omnichannel» в заявлении обозначении были учтены коллегией.

Что касается доводов о неправомерном включении слова «omnichannel» в объем правовой охраны противопоставленного знака, то данный вывод не может быть сделан в рамках оспаривания решения Роспатента по заявке №2024717053.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.04.2025, отменить решение Роспатента от 22.12.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024717053.