

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 11.07.2019, поданное ООО «ГОЛОС СОЧИ», г. Сочи (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.05.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018710957, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018710957 подано на регистрацию товарного знака 22.03.2018 на имя заявителя в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, содержащее словесные элементы «Голос Сочи», выполненные стандартным шрифтом строчными с первыми заглавными буквами русского алфавита, расположенные на фоне изобразительного элемента в виде трапеции, одна из боковых сторон которой расположена параллельно словесным элементам.

Регистрация товарного знака испрашивается в розовом, светло-фиолетовом, фиолетовом, белом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 23.05.2019 было принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 и 42 классов МКТУ. Словесный элемент «Сочи» признан неохраняемым элементом в составе товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на место оказания услуг и не обладает различительной способностью.

В отношении другой части услуг 35, 42 и всех услуг 38 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками со словесным элементом «Голос», зарегистрированных на имя компании «Талпа Контент Б.В.», Нидерланды (свидетельства №№516100. 518596) с более ранним приоритетом в отношении товаров 09 и услуг 38, 41 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 38, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.07.2019, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы в защиту своей позиции:

- заявитель считает, что необходимо проводить сравнительный анализ заявленного обозначения, включающего словосочетание «Голос Сочи», в целом в соответствии с его семантическим и лексическим значением;
- сравнивая словесный элемент «Голос Сочи» заявленного обозначения и словесный элемент «Голос» противопоставленных обозначений по признакам фонетического сходства можно сделать вывод, что сравниваемые обозначения имеют различное количество слов, слогов: в заявленном обозначении 2 слова и по 2 слога в каждом слове соответственно, а в противопоставленном обозначении -1 слово, состоящее из 2 слогов, кроме того, сравниваемые словесные элементы имеют различное количество звуков и букв;
- сравниваемые словесные элементы имеют разное графическое написание учетом характера букв, благодаря чему производят различное общее зрительное впечатление;

- семантическое значение заявленного обозначения «Голос Сочи», благодаря существительному «Сочи», обладает отличным смысловым значением и имеет более яркую семантическую окраску по сравнению со словесным элементом противопоставленных товарных знаков «Голос»;

- в состав заявленного обозначения, помимо словосочетания «Голос Сочи», входит изобразительный элемент, который по своему значению для восприятия обозначения потребителем в целом имеет существенное значение, занимая доминирующее положение.

Учитывая изложенное, заявитель делает вывод о том, что сравниваемые обозначения нельзя признать сходными до степени смешения, поскольку они вызывают у конечного потребителя разные ассоциации.

Заявитель не согласен с признанием экспертизой однородными товаров 09 и услуг 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков, и заявленных услуг 35, 38 классов, которые были признаны экспертизой однородными, поскольку усматривает неправильное применение экспертизой положений Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №198 от 31.12.2009.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018710957 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.03.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Минэкономразвития

России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1. статьи 1483 Кодекса, согласно которому положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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).

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение _____, содержащее словесные элементы «Голос Сочи», выполненные стандартным шрифтом строчными с первыми заглавными буквами русского алфавита, расположенные на фоне изобразительного элемента в виде трапеции, одна из боковых сторон которой параллельна словесным элементам.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих услуг:

35 класса МКТУ - Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда 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; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; 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 связях с общественностью; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; 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; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; 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 /реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация

информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; 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; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные оплата за клик /услуги ррс; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.

38 класса МКТУ - Агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; радиосвязь; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи.

42 класса МКТУ - Анализ воды; анализ компьютерных систем; анализ почерка [графология]; анализ химический; аудит в области энергетики; восстановление компьютерных данных; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; изыскания

в области нефтяных месторождений /экспертиза в области нефтяных месторождений; изыскания геологические /экспертиза геологическая; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; информация метеорологическая; испытания клинические; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; межевание; моделирование одежды; 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; определение подлинности произведений искусств; оформление интерьера; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; предоставление поисковых средств для интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [paas]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разблокировка мобильных телефонов; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов /сервер хостинг; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; 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; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги облачных вычислений; услуги архитектурные; услуги в области химии; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги научных лабораторий; услуги по прогнозированию погоды; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги по составлению географических карт; услуги шифрования цифровых данных; физика [исследования]; хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-техническая; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через интернет.

Как правильно указано в заключении по результатам экспертизы, слово «Сочи», включенное в состав товарного знака, прямо указывает на место оказания услуг (Сóчи — город в России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае на расстоянии 1620 км от Москвы.

Сочи — крупнейший курортный город России, важный транспортный узел, а также крупный экономический и культурный центр черноморского побережья России, см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8>).

Таким образом, словесный элемент «Сочи» относится к обозначениям, которым, в соответствии с положением пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана, при этом никаких материалов, подтверждающих приобретенную различительную способность этого словесного элемента в составе заявленного обозначения, заявителем не представлено.

Поскольку указанный словесный элемент не занимает доминирующего положения в составе заявленного обозначения, он правомерно включен в него в качестве неохраняемого элемента.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6(2) показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №516100 представляет собой словесное обозначение «**ГОЛОС**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №518596 представляет



собой комбинированное обозначение , содержащее словесный элемент «ГОЛОС», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Изобразительная часть представлена в виде объемного изображения кисти правой руки, сжимающей микрофон.

Оба знака охраняются в отношении следующих товаров и услуг:

09 класса МКТУ - аудиовизуальные устройства; приборы для записи, передачи или воспроизведения текста, звука и/или изображений; магнитные носители информации; диски видеозаписи и/или звукозаписи; загружаемые музыкальные звукозаписи и аудиовизуальные записи; кассеты; компакт-диски; ленты магнитные для видеозаписи; видео компакт-диски (диски для изображений); интерактивные компакт-диски (CD-Is); не перезаписываемые диски (CD-ROM); DVD и другие цифровые носители информации; электронные и цифровые публикации на носителях информации или других носителях; устройства для обработки информации; компьютеры; устройства периферийные компьютеров; телевизоры; телефонная аппаратура; телефонное оборудование; программы для компьютеров; игровые компьютеры; игры компьютерные; очки; очки солнцезащитные; приложения для программного обеспечения для мобильных телефонов, смартфонов, портативных компьютеров, компьютеров и медиаплееров.

38 класса МКТУ - телекоммуникации; радиовещание и вещание телевизионное; передача звука, текста и/или изображений через спутник; услуги абонентской телеграфной службы, услуги по предоставлению телеграфной, телефонной, радиосвязи и услуги телеграфирования; услуги провайдеров доступа к Интернету; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; агентства печати новостей; службы новостей; все вышеуказанные услуги, предоставляемые, в том числе, по радио, телевидению, телетекстом, через Интернет или другие сети, электронно или другими способами.

41 класса МКТУ - услуги образовательно-воспитательные; обеспечение учебного процесса; развлечения, за исключением дискотек, клубов-кафе ночных, предоставления оборудования для караоке; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; составление, производство, управление, представление и/или трансляция и/или публикация и/или прокат и/или распространение (за исключением продажи) радиопрограмм, телевизионных, аудиовизуальных, музыкальных, развлекательных и театральных программ; производство фильмов и видеозаписей; организация спортивных, культурно-просветительных, музыкальных и образовательных мероприятий; подготовка и проведение музыкальных мероприятий, концертов, фестивалей, представлений и вечеров, за исключением дискотек, клубов-кафе ночных, предоставления оборудования для караоке; услуги музыкантов и других артистов; исполнение и сочинение музыки; прокат аудиозаписей, звуковой аппаратуры, за исключением предназначенных для дискотек, клубов-кафе ночных и для караоке, и музыкальных инструментов; запись, производство, монтирование, публикация, аренда и/или прокат музыкальных произведений, фильмов, записанных видеозаписей и/или аудиозаписей; информация в сферах шоу-бизнеса, развлечений, за исключением дискотек, клубов-кафе ночных, предоставления оборудования для караоке, радиопрограмм и телевизионных программ, кинофильмов, культуры, образования и спорта; разработка концепций, в том числе форматов, для шоу-программ (игровых шоу-программ) на радио и телевидении; прокат фильмов и видеоаппаратуры; прокат декораций для шоу-программ; прокат радиоприемников и телевизоров; публикация, прокат и распространение (за исключением продажи) книг, газет, журналов, справочников, распечаток программ и других изданий; издательские услуги; организация лотерей; все вышеуказанные услуги, предоставляемые, в том числе, по радио,

телевидению, телетекстом, через Интернет или другие сети электронно или другими способами; услуги редакторские (за исключением, связанных с рекламой); составление фото-отчетов, отчетов по фильмам, видеоотчетов; фотографирование; агентства по бронированию билетов в театры.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено полным фонетическим вхождением словесного элемента «ГОЛОС» в заявленное обозначение «Голос Сочи».

Коллегия не может согласиться с доводом заявителя о том, что присутствие в заявленном обозначении слова «Сочи» и изобразительного элемента в виде четырехугольника (трапеции) обуславливает вывод об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями, поскольку именно словесные элементы занимают в них доминирующее положение. При этом коллегия полагает неубедительным довод возражения о том, что в заявленном обозначении доминирующее положение занимает изобразительный элемент, поскольку он представляет собой простую геометрическую фигуру, выполненную в цвете, но лишенную каких-либо оригинальных графических особенностей, благодаря которым потребитель мог бы запомнить данное обозначение, акцентируя на нем свое внимание.

Что касается слова «Сочи», то оно является слабым элементом, который носит уточняющий характер, указывающий на место оказания услуг, не придающий обозначению какого-либо иного семантического значения по сравнению со словом «ГОЛОС».

Анализ однородности услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами и услугами, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, показал следующее.

Часть услуг 35 класса МКТУ (онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, однородна товарам 09 класса МКТУ (загружаемые музыкальные звукозаписи и аудиовизуальные записи; электронные и цифровые публикации на носителях информации или других носителях; приложения для программного обеспечения для мобильных телефонов, смартфонов, портативных компьютеров, компьютеров и

медиаплееров) и услугам 41 класса МКТУ (составление, производство, управление, представление и/или трансляция и/или публикация и/или прокат и/или распространение (за исключением продажи) музыкальных программ; запись, производство, монтирование, публикация, аренда и/или прокат музыкальных произведений, фильмов, записанных видеозаписей и/или аудиозаписей), в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки. Однородность этих товаров и услуг обусловлена тем, что они относятся к одному виду деятельности, связанному с электронным бизнесом и информационными технологиями, при которых используются интернет-технологии для передачи и предоставления музыкальных звукозаписей, эти товары и услуги являются взаимодополняемыми, соответственно они характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями реализации посредством интернет-технологий.

Часть услуг 35 класса МКТУ (ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по оптимизации трафика веб-сайта) однородна товарам 09 класса МКТУ (электронные и цифровые публикации на носителях информации или других носителях; устройства для обработки информации), в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, поскольку относятся к информационным услугам на базе компьютерных технологий. Соответственно, эти товары и услуги связаны между собой, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Услуги 38 класса МКТУ однородны услугам 38 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, поскольку они относятся к одной родовой группе услуг, относящихся к связи и телекоммуникациям, являются взаимодополняемыми услугами, характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями их реализации.

Часть услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых принято решение об отказе в регистрации товарного знака, относящихся к услугам в области

информационных и компьютерных технологий (анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; установка программного обеспечения; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации по вопросам информационной безопасности; 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 программного 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; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [paas]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов / сервер хостинг; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; 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; тиражирование компьютерных программ; услуги облачных вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через интернет), однородна товарам 09

класса МКТУ (электронные и цифровые публикации на носителях информации или других носителях; устройства для обработки информации; компьютеры; устройства периферийные компьютеров; программы для компьютеров; приложения для программного обеспечения для мобильных телефонов, смартфонов, портативных компьютеров, компьютеров и медиаплееров), поскольку эти товары и услуги являются взаимодополняемыми, относящимися к области информационных, компьютерных и цифровых технологий, эти товары и услуги также характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями реализации посредством интернет-технологий.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35, 42 и всех услуг 38 классов МКТУ следует признать убедительным.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что часть заявленных услуг 35 класса МКТУ, относящихся к области рекламы, не является однородной с товарами 09 и услугами 38, 41 классов МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, поскольку относится к другой области деятельности, целью которой является распространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования с целью формирования или поддержания интереса к нему.

Соответственно, коллегия полагает, что эти услуги могут быть включены в перечень услуг 35 класса МКТУ, для которых уже принято решение о регистрации товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.07.2019, изменить решение Роспатента от 23.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018710957.