

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона 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 за № 644/261 (далее – Правила №644/261), рассмотрела возражение, поступившее 08.09.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Леоновым Иваном Сергеевичем, Московская область, г. Шатура (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019740782, при этом установлено следующее.

НОМИНТ

Словесное обозначение **НОМИНТ** по заявке № 2019740782, поданной 16.08.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20, 21, 24 и услуг 35, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 26.05.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019740782 в отношении заявленных товаров и услуг 20, 21, 24, 42 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении всех

заявленных услуг 35 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до



степени смешения со знаком по международной регистрации №653309 – (1) правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Роспатент 08.09.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- не все заявленные услуги 35 класса МКТУ могут быть признаны однородными услугам 35 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного знака (1);

- так, заявленные услуги 35 класса МКТУ, а именно *«агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; 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 бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; 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 в связях с общественностью; макетирование рекламы; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; 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; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг;*

предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / службы по связям с прессой; 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; 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; 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; 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 потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенистов для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC; 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; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги по розничной, оптовой продаже

товаров, услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги интернет-магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок, услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов, услуги розничной продажи товаров через торговые автоматы» (далее – Перечень 1) относятся к услугам, связанным с торговой деятельностью, с продвижением товаров, с рекламой товаров, в то же время услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак (1), связаны с исследованием рынка и доведением до потребителей сведений о товарах и оказываемых специализированными организациями, в связи с чем сопоставляемые услуги относятся к разным областям деятельности (видам услуг), имеют разный круг потребителей и условия оказания услуг и, следовательно, не являются однородными.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 26.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019740782 в отношении всех заявленных товаров и услуг 20, 21, 24, 42 классов МКТУ, и указанных выше услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.08.2019) поступления заявки № 2019740782 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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

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 **НОMINT** по заявке № 2019740782 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в красном цвете.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в



заклучении по результатам экспертизы указан знак по международной регистрации №653309, который представляет собой комбинированное обозначения, включающее изобразительный элемент в виде фигурной рамки, внутри которой расположен словесный элемент «HOMINT», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически тождественный и сходный визуально словесный элемент «HOMINT», что заявителем не оспаривается.

Согласно доводам возражения заявитель оспаривает однородность только в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ (Перечень 1), в этой связи анализ однородности проводится для указанных услуг.

Правовая охрана противопоставленного знака (1) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ *«Recherche de marché, études et analyse du marché / Маркетинговые исследования, маркетинговые исследования и анализ»*.

Услуги противопоставленного знака относятся к маркетинговым услугам, которые связаны с изучением рынка товаров и услуг, спроса и предложения потребителей, рыночной конъюнктуры, динамики цен с целью лучшего продвижения товаров. При этом одной из форм маркетинга является реклама.

Заявленные услуги (Перечень 1) относятся к услугам, связанным с продвижением товаров, которые включают торговую и рекламную деятельность, что заявителем не оспаривается. Данные услуги оказываются с целью повышение спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров».

Таким образом, сопоставляемые услуги соотносятся как род-вид, имеют оно назначение и цели, следовательно, признаются однородными.

При анализе однородности коллегия также учитывала, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства (содержат фонетически

тождественный словесный элемент), в связи с чем шире диапазон услуг которые признаются однородными.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №653309 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.09.2020, оставить в силе решение Роспатента от 26.05.2020.