


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела возражение, поступившее 29.11.2022. Данное возражение подано ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «БИОВИТ», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021734134, при этом установлено следующее.

Заявка №2021734134 на регистрацию комбинированного обозначения



«  » была подана на имя заявителя 02.06.2021 в отношении товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 16.09.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021734134 в отношении всех заявленных товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В частности, было установлено, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «QUALITY TEA», который является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- серией товарных знаков, включающих словесный элемент «GREENFIELD» (свидетельства №320753 (1), приоритет от 07.07.2005г., №332796 (2), приоритет от 15.07.2005г., №367201 (3), приоритет от 18.06.2007г., №367200 (4), приоритет от 18.06.2007г., №367203 (5), приоритет от 22.06.2007г., №367205 (6), приоритет от 29.06.2007г., №434363 (7), приоритет от 07.05.2010г., №462864 (8), приоритет от 12.11.2010г., №321425 (9), приоритет от 15.07.2005г., №408507 (10), приоритет от 07.05.2009г., №487066 (11), приоритет от 21.12.2011г., №333294 (12), приоритет от 01.08.2006г., №590649 (13), приоритет от 04.08.2015г., №317878 (14), приоритет от 27.06.2005г., №319097 (15), приоритет от 15.07.2005г., №595229 (16), приоритет от 10.11.2015г., №345112 (17), приоритет от 01.08.2006г., №337828 (18), приоритет от 04.08.2006г., №705251 (19), приоритет от 14.08.2018г., №346127 (20), приоритет от 01.08.2006г., №705454 (21), приоритет от 14.08.2018г., №316833 (22), приоритет от 15.07.2005г., №318619 (23), приоритет от 15.07.2005г., №727962 (24), приоритет от 14.08.2018г., №476646 (25), приоритет от 21.12.2011г., №589065 (26), приоритет от 04.08.2015г., №316432 (27), приоритет от 15.07.2005г., №317239 (28), приоритет от 15.07.2005г., №718238 (29), приоритет от 26.11.2018г., №313430 (30), приоритет от 27.06.2005г., №482202 (31), приоритет от 14.12.2011г., №318620 (32), приоритет от 15.07.2005г., №317237 (33), приоритет от 15.07.2005г., №727964 (34), приоритет от 15.08.2018г., №476873 (35), приоритет от 21.12.2011г., №489234 (36), приоритет от 14.12.2011г., №727963 (37), приоритет от 15.08.2018г., №586400 (38), приоритет от 21.08.2015г., №315317 (39), приоритет от 15.07.2005г., №727975 (40), приоритет от 26.11.2018г., №705379 (41), приоритет от 15.08.2018г., №704542 (42), приоритет от 14.08.2018г., №338557 (42), приоритет от 01.08.2006г., №317238 (44), приоритет от 15.07.2005г., №595435 (45), приоритет от 10.11.2015г., №592564 (46), приоритет от 04.08.2015г., №727961 (47), приоритет от 14.08.2018г., №482203 (48), приоритет от 21.12.2011г., №316166 (49), приоритет от 15.07.2005г., №480446 (50), приоритет от 21.12.2011г., №582845 (51), приоритет от 21.08.2015г., №361058 (52), приоритет от 16.12.2005г., №325046 (53), приоритет от 26.12.2005г., №337852 (54), приоритет от 16.12.2005г., №327258 (55), приоритет от 15.02.2006г., №332749 (56), приоритет от 16.12.2005г., №450291 (57), приоритет от 25.11.2010г., №484701 (58), приоритет от 27.01.2012г., №477430 (59), приоритет от 08.12.2011г., №316802 (60), приоритет от

07.07.2005г.), зарегистрированной на имя ООО "ОРИМИ", Россия, в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 30, 35 классов МКТУ;

- товарным знаком «GREEN HILL» (свидетельство № 533496 (61), приоритет от 16.08.2013г.), зарегистрированным на имя ООО "Грин Хилл", Россия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- мнение экспертизы касательно сходства комбинированного заявленного обозначения и комбинированных противопоставленных товарных знаков основано на сходстве одной лишь части в составе словесных элементов «GREENHILLS» и «GREENFIELD», а именно на слове «GREEN», в то время как словесный элемент заявленного обозначения «GreenHills», а словесный элемент противопоставленных товарных знаков «GREENFIELD». Сравнимые словесные элементы выполнены разными дизайнерскими шрифтами. Экспертиза полностью проигнорировала изобразительные элементы комбинированного заявленного обозначения и комбинированных противопоставленных товарных знаков, это при том, что изобразительные элементы занимают 60 % от всего пространства в заявленном обозначении и 80% - в противопоставленных товарных знаках. Кроме того, сравниваемые обозначения выполнены в различной цветовой гамме;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки в своём составе имеют кардинально разные словесные элементы, выполненные разным шрифтом и имеющие разную фонетику, графику и семантику;

- в состав заявленного обозначения и противопоставленных знаков включены разные графические (изобразительные) элементы. Заявленное обозначение является словосочетанием, то есть состоит из двух слов: Green Hills, а словесный элемент противопоставленных товарных знаков – это одно слово, а не словосочетание, «Greenfield», учитывая тот факт, что словари не содержат такого слова, следует вывод, что Greenfield - это придуманное слово, которое начинается с заглавной буквы, остальные буквы - строчные, выполнены стандартным шрифтом, чёрного цвета;

ударение в противопоставленных товарных знаках на первом слоге «Green»; ударение в заявленном обозначении падает на слово «Hills»;

- семантика словесного элемента «GreenHills» заявленного обозначения и семантика словосочетания «GREENFIELD» противопоставленных товарных знаков различна, вследствие чего они порождают в сознании потребителя разные образы. «GreenHills» переводится как «зеленые холмы», холмы означают чередующиеся возвышенности, словосочетание «GREENFIELD» переводится как зеленое поле, при этом поле означает равнинный участок земли. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о противоположных значениях, заложенных в словесных элементах заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков;

- сравниваемые обозначения производят совершенно разное общее зрительное впечатление, так, в противопоставленных товарных знаках, которые являются комбинированными, присутствуют доминирующие изобразительные элементы, сравниваемые обозначения имеют различное композиционное решение;

- заявленное обозначение и противопоставленные ему знаки не ассоциируются друг с другом в целом и не формируют общее впечатление сходства.

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 13.02.2023, от заявителя поступили материалы договора №1/04/20 от 13.04.2020.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (02.06.2021) заявки №2021734134 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции

Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 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 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 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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.


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.

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 «» является комбинированным и состоит из словесных элементов «Green Hills», выполненных слитно строчными буквами латинского алфавита, начальные буквы «G», «H» - заглавные, а также из помещенного в верхней части изобразительного элемента в виде стилизованного изображения холмов. В нижней части знака помещены словесные элементы «QUALITY TEA», выполненные мелкими буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в черном, белом, зеленом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ.

Как отмечено в решении Роспатента и не оспаривается заявителем словосочетание «QUALITY TEA» является неохраняемым элементом заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 кодекса.

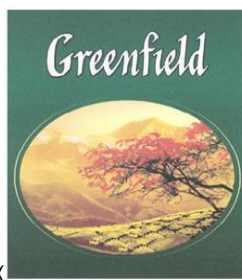
В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ему была противопоставлена серия знаков «**GREENFIELD**» (1),

«**ГРИНФИЛД**» (60),

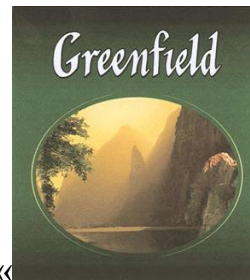
Greenfield

«**GREENFIELD**» (8),

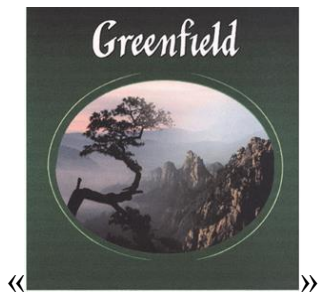
«**“GREENFIELD” не
меняет мир,
меняет настроение**» (55),



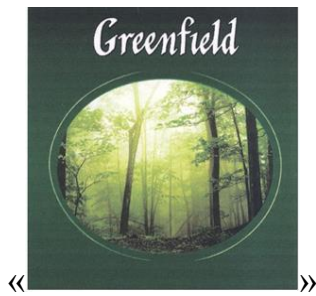
«**GREENFIELD**» (2),



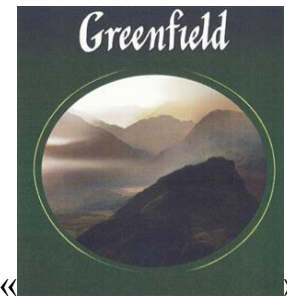
«**GREENFIELD**» (3),



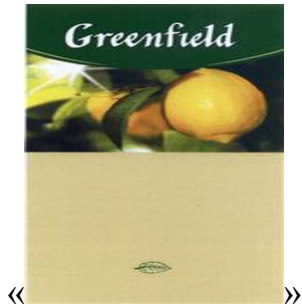
(4),



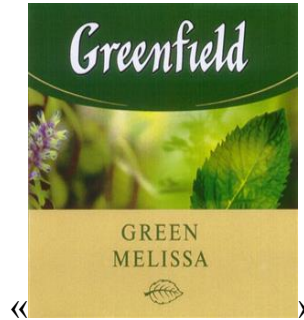
(5),



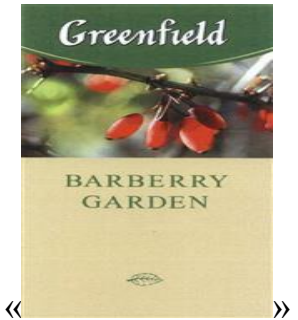
(6),



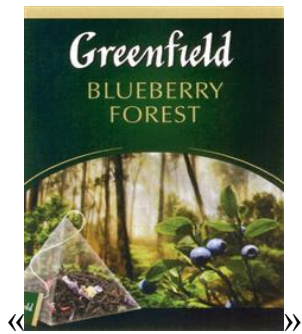
(7),



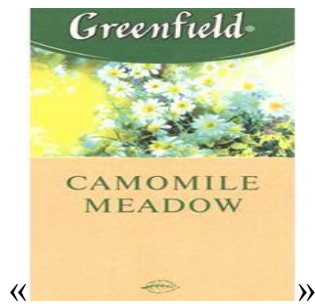
(9),



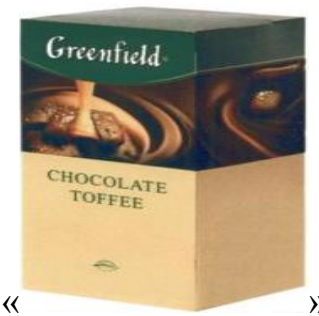
(10),



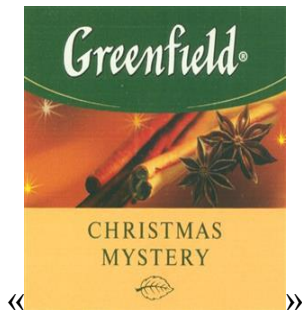
(11),



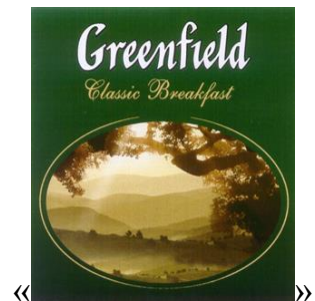
(12),



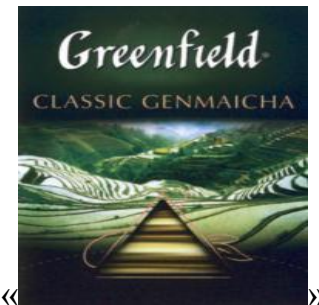
(13),



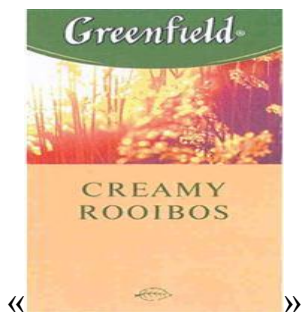
(14),



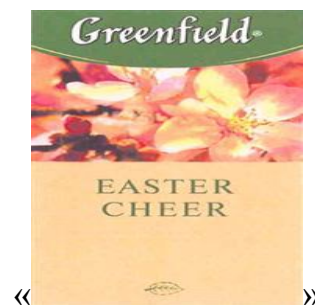
(15),



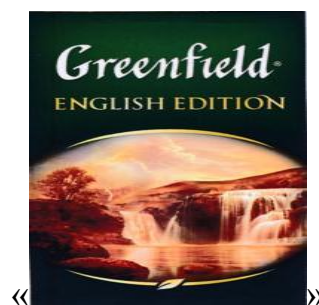
(16),



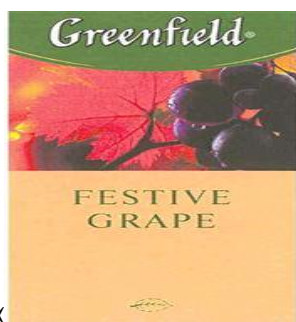
(17),



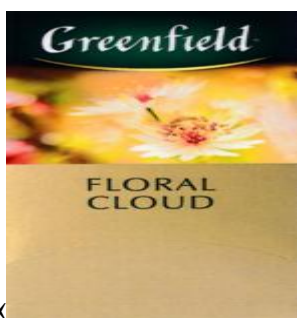
(18),



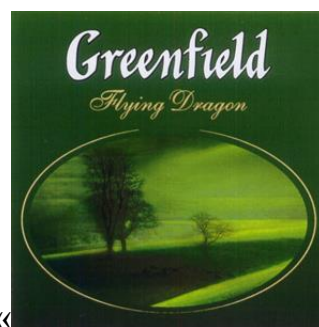
(19),



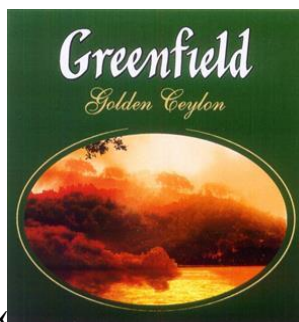
« (20),



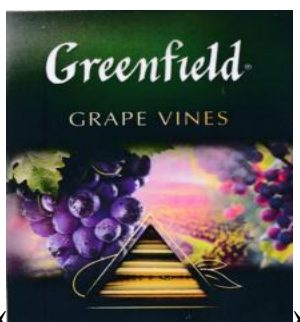
« (21),



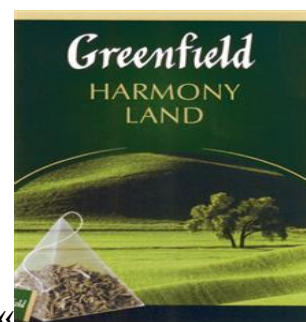
« (22),



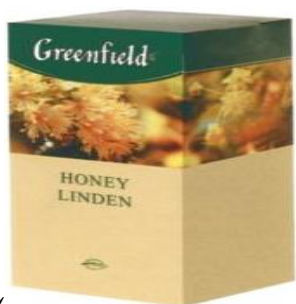
« (23),



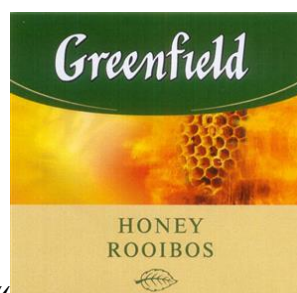
« (24),



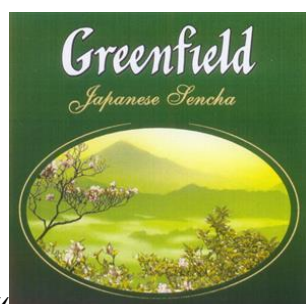
« (25),



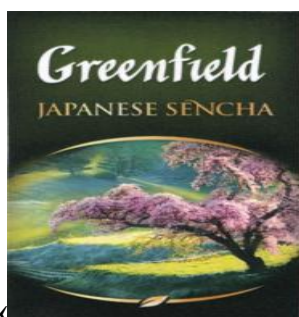
« (26),



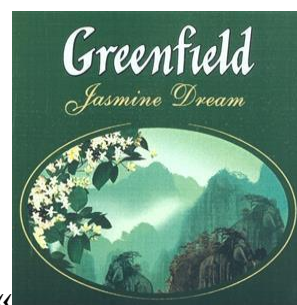
« (27),



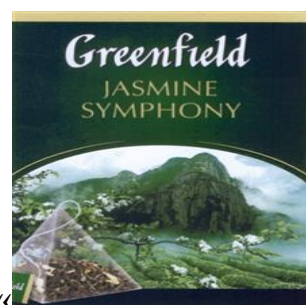
« (28),



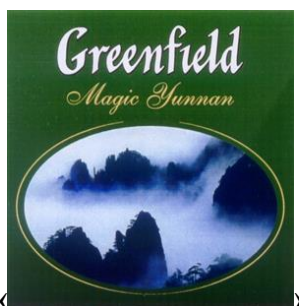
« (29),



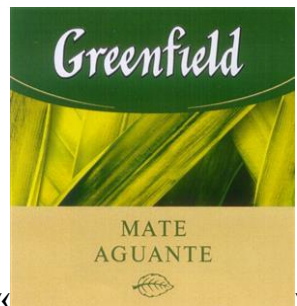
« (30),



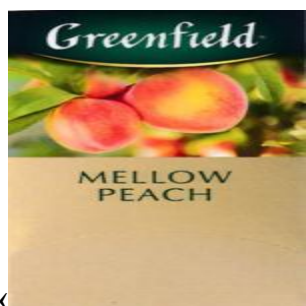
« (31),



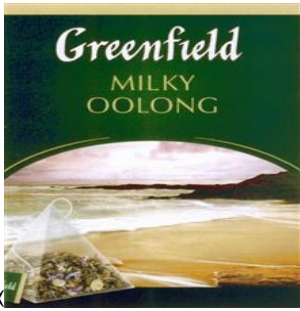
« (32),



« (33),



« (34),



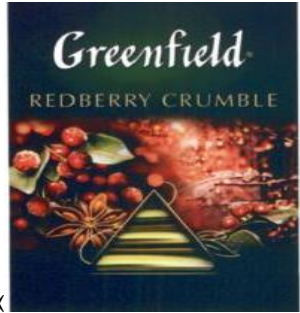
« (35), »



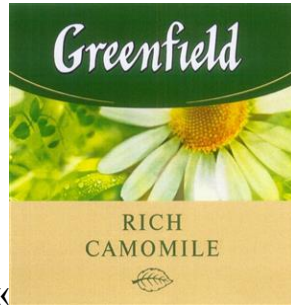
« (36), »



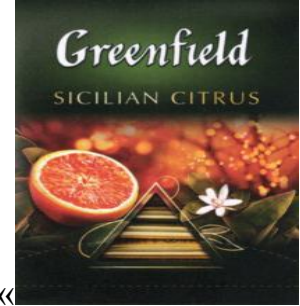
« (37), »



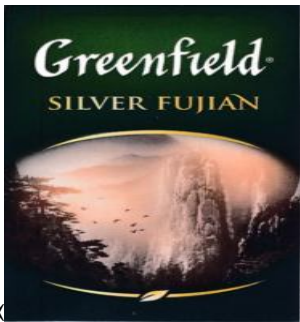
« (38), »



« (39), »



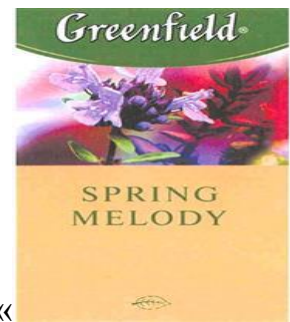
« (40), »



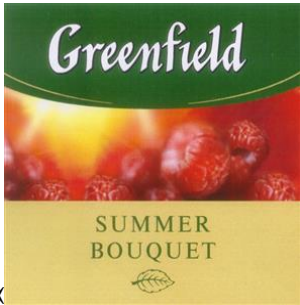
« (41), »



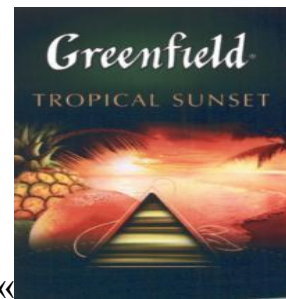
« (42), »



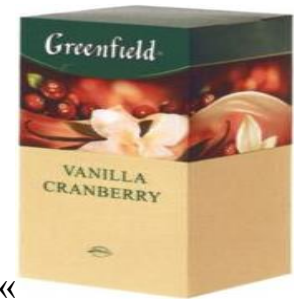
« (43), »



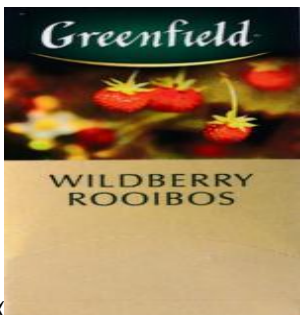
« (44), »



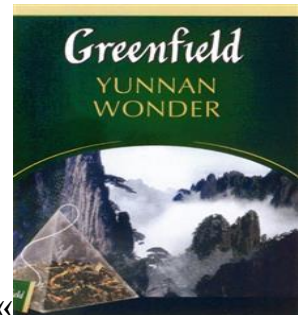
« (45), »



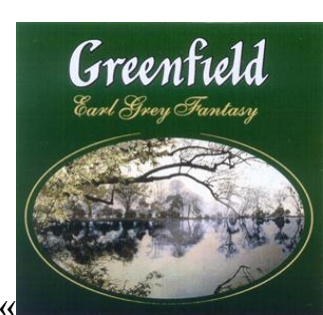
« (46), »



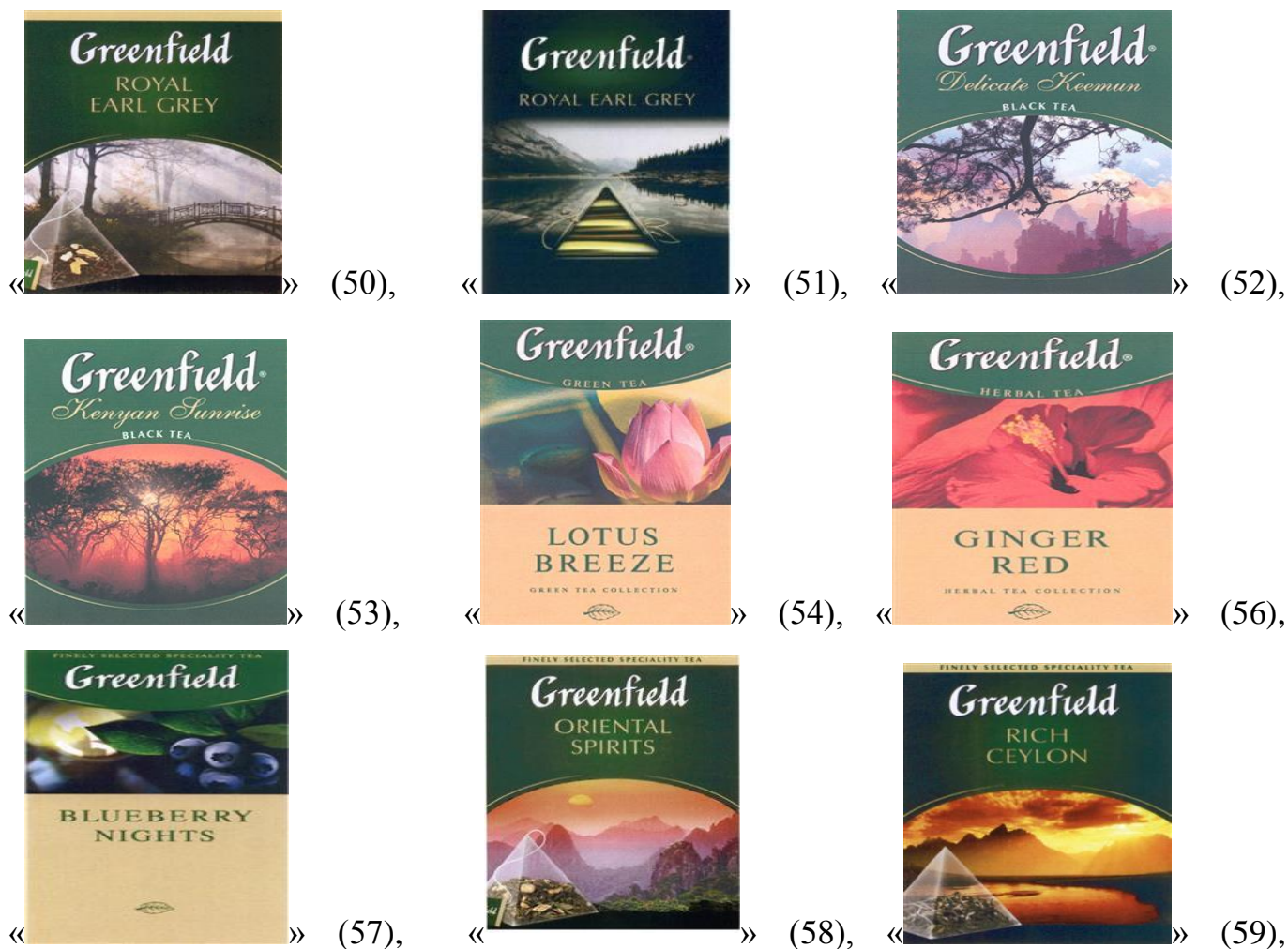
« (47), »



« (48), »



« (49), »



зарегистрированные на имя ООО «ОРИМИ». Правовая охрана знакам (1-60) предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению

GREEN HILL
ГРИН ХИЛЛ

был противопоставлен товарный знак «Грин Хилл», в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Следует отметить, что правовая охрана товарных знаков (26, 48, 58) прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак. Таким образом, упомянутые знаки не подлежат учету при сравнении на тождество и сходство с заявленным обозначением.

При сопоставительном анализе оспариваемого и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствовалась сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров,

сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Основными индивидуализирующими элементами заявленного обозначения являются словесные элементы «Green Hills», поскольку именно на них в первую очередь концентрируется внимание потребителя при восприятии знака. Словосочетание «quality tea» не обладает индивидуализирующей функцией, поскольку данный словесный элемент выполнен мелким шрифтом и занимает периферийное положение в заявленном обозначении, а также относится к его неохранным элементам.

Противопоставленные знаки (1-25, 27-47, 49-57, 59-61) являются словесными или комбинированными и запоминаются, главным образом, по словесным элементам «GRIENFIELD», «ГРИНФИЛД», которые являются единственными элементами знаков (1, 8, 55, 60, 61) либо элементами, несущими основную индивидуализирующую нагрузку в знаках (2-7, 9-25, 27-47, 49-57, 59). Иные словесные элементы знаков (9-25, 27-47, 49-57, 58-59) относятся к неохранным элементам знаков или обладают слабой индивидуализирующей функцией.

Таким образом, основными элементами, по которым заявленное обозначение и

противопоставленные знаки запоминаются потребителями, являются элементы «GREEN HILLS» и «GREENFIELD», «GREEN HILL ГРИН ХИЛЛ». Фонетическое сходство словесных элементов «GREEN HILLS» и «GREEN HILL ГРИН ХИЛЛ» заявленного обозначения и знака (61) не вызывает сомнений и не оспаривается заявителем. Фонетическое сравнение словесных элементов «GREEN HILLS» и «GREENFIELD» заявленного обозначения и знаков (1-25, 27-47, 49-57, 59-61) показало высокую степень их сходства, обусловленную совпадением шести звуков из восьми (г, р, и, н, и, л), которые расположены в одинаковой последовательности. Более того, совпадающими являются буквы, помещенные в начальной части слова, с которых начинается прочтение и запоминание сравниваемых обозначений, различие всего в двух звуках не способно привести к выводу об отсутствии звукового сходства сравниваемых обозначений.

В отношении довода заявителя о том, что в заявленном обозначении ударение падает на слово «Hills», а в противопоставленных знаках (1-25, 27-47, 49-57, 59-61) на слово «green» необходимо отметить следующее. Продукция под противопоставленными знаками широко представлена на рынке Российской Федерации, освещается в рекламе, где словесный элемент «Greenfield» прочитывается с ударением на первый слог. По мнению коллегии, заявленное обозначение «Green Hills» также может быть прочитано средним российским потребителем с ударением на первое слово «green», что усиливает звуковое сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-25, 27-47, 49-57, 59-61).

Заявленное обозначение и противопоставленный знак (61) вызывают одинаковые образы и ассоциации, связанные со словарными значениями слов «green» (от английского «зеленый»), «hill» («холм»), с чем заявитель не спорит в возражении.

Что касается словесных элементов «greenfield», «гринфилд» знаков (1-25, 27-47, 49-57, 59-60), то они отсутствуют в словарно-справочных источниках информации, а также словарях основных европейских языков (см. www.dic.academic.ru, www.slovari.yandex.ru), в связи с чем провести их сравнение по семантическому критерию сходства не представляется возможным. Восприятие противопоставленных знаков в значении «зеленое поле» ничем не подтверждено.

Относительно графического критерия сходства необходимо отметить следующее. Словесные элементы «GREEN HILLS» и «GREENFIELD», «GREEN HILL» выполнены буквами латинского алфавита. Кроме того, в состав заявленного обозначения и знаков (2, 3, 6, 15, 16, 19, 23, 28-32, 41, 52, 59) включены изображения холмов, возвышенностей. Изложенное сближает сравниваемые обозначения графически. Следует согласиться с заявителем в том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-15, 27-47, 49-57, 59-61) имеют отдельные графические отличия, обусловленные наличием в составе заявленного обозначения и знаков (2-7, 9-25, 27-47, 49-57, 59) различных изобразительных элементов, исполнением словесных элементов «GREENFIELD», «GREEN HILLS», «GREEN HILL ГРИН ХИЛЛ» различными видами шрифта, различными алфавитами. Вместе с тем, значимость изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Следовательно, наличие графических отличий в составе сравниваемых обозначений второстепенно и не снимает высокой степени фонетического сходства словесных элементов, по которым потребители запоминают и воспроизводят сравниваемые обозначения.

С учетом совокупности вышеперечисленных признаков, коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства заявленного обозначения и знаков (1-25, 27-47, 49-57, 59-61).

Заявленные товары 30 класса МКТУ «цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом; напитки на основе чая» однородны товарам 30 класса МКТУ знаков (1-25, 27-47, 49-57, 59-60), которые относятся к различным видам безалкогольных напитков и, в том числе, к чаю. Сравнимые виды товаров однородны, поскольку относятся к одной родовой группе и могут быть реализованы совместно в отношении одной группы потребителей. Товары 30 класса МКТУ «эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных

масел» заявленного обозначения являются сопутствующими товарам 30 класса МКТУ противопоставленных знаков (1-25, 27-47, 49-57, 59-60), относящихся к ароматизаторам. Сравнимые товары относятся к ароматизаторам, имеют совместные условия производства и продажи.

Перечень противопоставленных знаков (1-25, 27-47, 49-57, 59-60) не содержат услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем у коллегии отсутствуют основания для противопоставления данных знаков заявленному обозначению для заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Услуги 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; 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; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; распространение рекламных материалов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» знака (61) однородны услугам 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; 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; ведение бухгалтерских документов; ведение автоматизированных баз данных; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение

рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; 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 целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обработка текста; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; 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 показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; организация подписки на газеты для третьих лиц; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; пресс-службы; систематизация информации в компьютерных базах данных; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам 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; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; 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; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; 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; службы административные по медицинским направлениям; службы консультативные по управлению бизнесом; 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; 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 процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; управление программами часто путешествующих; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки;

услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги секретарей; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по составлению перечня подарков; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая; услуги фотокопирования» заявленного обозначения. Так, услуги 35 класса МКТУ, содержащиеся в сравниваемых перечнях относятся к одним родовым группам – услуги в сфере рекламы, услуги по продвижению товаров, продаже товаров, маркетинговые услуги, услуги менеджерские, услуги административные, услуги офисные. Сравнимые группы услуг могут исходить от одного лица, оказываться совместно в отношении одного круга потребителей.

Вместе с тем, в перечне противопоставленного знака (61) отсутствуют услуги 35 класса МКТУ, которые могли бы признаваться однородными по отношению к услугам 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг; бюро по найму; комплектование штата сотрудников; написание резюме для третьих лиц; консультации по управлению персоналом; управление деятельностью внештатных сотрудников; тестирование психологическое при подборе персонала; услуги телефонных станций» заявленного обозначения, в связи с чем в отношении упомянутых услуг основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака отсутствуют.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1-25, 27-47, 49-57, 59-61), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (1-25, 27-47, 49-57, 59-61) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени

однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности упомянутых по тексту товаров и услуг, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте. При этом, к обстоятельствам, увеличивающим риск смешения относится наличие серии знаков, зарегистрированных на имя одного лица (1-25, 27-47, 49-57, 59-61). Вместе с тем, сходство заявленного обозначения и знака (61) при отсутствии однородности части заявленных услуг 35 класса МКТУ, не приведет к смешению данных услуг, маркированных данными обозначениями, в гражданском обороте Российской Федерации.

Корреспонденцией от 06.03.2023 от заявителя поступило особое мнение, которое повторяет доводы, изложенные в отзыве на возражение. Оценка указанным доводам была дана выше по тексту заключения, в связи с чем они не требуют дополнительного анализа.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.11.2022, отменить решение Роспатента от 16.09.2022, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021734134.