


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.12.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №769493, поданное Индивидуальным предпринимателем Михайловым Геннадием Геннадьевичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак «**Бонго-Бонго** » по заявке №2020702666 с приоритетом от 23.01.2020 зарегистрирован 03.08.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №769493 в отношении товаров и услуг 19, 20, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Свинухова Андрея Андреевича, 398024, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Механизаторов, 13, лит. А, кв. 4, информация о чем была опубликована 03.08.2020 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №15 за 2020 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №769493 предоставлена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что ИП Михайлов Г.Г. обладает исключительным правом на комбинированный товарный знак



« BONGO-BONGO » по свидетельству №348940, имеющий более ранний приоритет от 22.02.2007 и зарегистрированный в отношении товаров и услуг 24, 35, 41 классов МКТУ, с которым, как он полагает оспариваемый товарный знак по свидетельству №769493 является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №769493 недействительным частично в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшем, представлены сведения из электронного сервиса «Академик» с толкованием и переводом словесных элементов «bongo-bongo», «бонго-бонго», а также информация о товарном знаке по свидетельству №348940.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №769493, извещенный о поступившем возражении, в корреспонденции от 27.01.2023 представил свой отзыв по его мотивам (продублированный на заседании коллегии, состоявшемся 02.02.2023), основные доводы которого сводятся к отсутствию сходства между оспариваемым и противопоставленным товарными знаками.

По мнению правообладателя, сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, характеризуются разным семантическим значением (словесное обозначение «Бонго-Бонго» / «BONGO-BONGO» в лингвистике используется в качестве названия воображаемого языка «бонго-бонго» или используется в выражении Земля Бонго-Бонго для обозначения стран Третьего мира, а обозначение «BONGO-BONG» состоит из двух словесных элементов, где «бонго» (исп. bongo) – кубинские парные барабаны; «бонг» - бамбуковая трубка, также водяная трубка, бульбулятор – устройство для курения табака), а также не

совпадают по большинству признаков фонетического сходства, в том числе с учетом наличия в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №769493 иных элементов.

Что касается однородности сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ, то они действительно пересекаются, однако 35 класс МКТУ часто используется предпринимателями в товарных знаках как вспомогательный для осуществления продаж определенных товаров. При этом нет оснований полагать, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №769493, предназначенный для продвижения товаров 19, 20 классов МКТУ, ассоциируется в гражданском обороте с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №348940.

Правообладатель также отмечает, что лицо, подавшее возражение, не использует товарный знак по свидетельству №348940, в том числе на сайте ИП Михайлова Г.Г. www.bongo-bong.ru присутствует иной логотип, а принадлежащий



ИП Михайлову Г.Г. товарный знак «**bongobong**» по свидетельству №773501 с приоритетом от 25.03.2020 зарегистрирован позднее, чем оспариваемый товарный знак по свидетельству №769493.

Отзыв правообладателя сопровождается распечатками статей «BONGO-BONGO», «Bongo Bongo Land», «Бонго», «Бонг» из энциклопедии Википедия.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 27.02.2023, правообладатель представил грузовую таможенную декларацию №10216170/160921/0277091 и дополнения к ней.

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя, указал, что правообладатель на своем сайте <https://bongobong.ru> использует принадлежащий ему товарный знак для продвижения курительных принадлежностей, т.е. товаров 34 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак лица, подавшего возражение. При этом и лицо, подавшее возражение, и правообладатель осуществляют деятельность в одном городе – Липецке.

Указанное явным образом нарушает права лица, подавшего возражение, и свидетельствует о наличии заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №769493.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии представителей сторон спора, коллегия сочла доводы поступившего возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (23.01.2020) оспариваемого товарного знака по свидетельству №769493 правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. 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 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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

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

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

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).


Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «**Бонго-Бонго** » по свидетельству №769493 с приоритетом от 23.01.2020 явилось имеющееся, по мнению ИП Михайлова Г.Г.,

нарушение его исключительного права на товарный знак «» по свидетельству №348940 с более ранним приоритетом от 22.02.2007.

Наличие у ИП Михайлова Г.Г. более раннего исключительного права на товарный знак, с которым, как полагает это лицо, способен ассоциироваться оспариваемый товарный знак по свидетельству №769493, позволяет признать заинтересованность этого лица при подаче настоящего возражения.

По существу возражения в части доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №769493 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак «**Бонго-Бонго** » по свидетельству №769493 включает в свой состав композицию из словесных и изобразительных элементов. В левой части обозначения расположен словесный элемент «Бонго-Бонго», выполненный стандартным шрифтом черного цвета буквами кириллического алфавита, первые буквы заглавные, остальные – строчные. Справа от данного элемента расположен изобразительный элемент, который представляет собой прямоугольник белого цвета с контуром черного цвета. В центре прямоугольника расположен изобразительный элемент, который представляет собой стилизованное изображение головы льва черно-белого цвета. В правой части данного прямоугольника расположен словесный элемент «BONGO BONGO», выполненный в две строки стандартным шрифтом черного цвета заглавными буквами латинского алфавита. В левой части данного прямоугольника располагается изобразительный элемент, который представляет собой прямоугольник черного цвета, внутри которого расположен по вертикали сверху вниз словесный элемент «SINCE» английского происхождения, выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом белого цвета, справа от которого находится цифровой элемент «2011» в стандартном шрифтовом исполнении. Элементы «SINCE» и «2011» в совокупности означают дату основания в значении «с 2011 года». Элемент «SINCE 2011» указан в качестве неохраняемого в составе товарного знака по свидетельству №769493. Товарный знак выполнен в черно-белом цветовом сочетании.


Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №769493 предоставлена в отношении товаров и услуг 19, 20, 35 классов МКТУ, в частности услуг 35 класса МКТУ *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; 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; 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 рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; 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; 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; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; 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 стенов; 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; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников;

управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенищников 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».



В свою очередь противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №348940 также является комбинированным, выполнен в виде композиции, включающей силуэты двух стилизованных геральдических львов с высунутыми языками, стоящих на задних лапах на ленте спиной друг к другу с загнутыми хвостами. Сверху композиция увенчана короной. На ленте расположен словесный элемент «BONGO-BONG», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак выполнен в горчично-черном цветовом сочетании.

Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров и услуг 34, 35, 41 классов МКТУ, в частности для услуг 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение торговых предприятий и предпринимателей

товарами, в том числе курительными принадлежностями и аксессуарами для курения], распространение товаров, в том числе курительных принадлежностей и аксессуаров для курения посредством Интернет-магазинов, через оптовую и розничную сеть; обеспечение товарами, в том числе курительными принадлежностями и аксессуарами для курения, заказанными через Интернет-магазины, оформление витрин, демонстрация товаров, в том числе через Интернет-магазины, организация торговых ярмарок и выставок в коммерческих или рекламных целях, продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги торговых агентов и дилеров; реклама, обновление рекламных материалов, публикация рекламных текстов, реклама интерактивная в компьютерной сети, сбор и систематизация информации в компьютерных базах данных и ведение автоматизированных баз данных о товарах и услугах, предлагаемых по сети Интернет, в том числе через Интернет-магазины».

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака

«**Бонго-Бонго** » на предмет его сходства с противопоставленным товарным



знаком «  » показал следующее.

Оспариваемый товарный знак включает в свой состав индивидуализирующие словесные элементы «Бонго-Бонго» и «BONGO BONGO», которые, по сути, являются транслитерацией друг друга в кириллическом и латинском написании. В составе словесных обозначений «Бонго-Бонго» и «BONGO BONGO» усматривается наличие повторяющегося элемента «Бонго» / «BONGO», под которым понимается музыкальный инструмент, а именно, небольшой сдвоенный барабан «бонго» / «bongo» (см. [https://ru.wikipedia.org/wiki/ Бонго_\(музыкальный_инструмент\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Бонго_(музыкальный_инструмент))). Вместе с тем, в целом обозначения «Бонго-Бонго» и «BONGO BONGO» смыслового значения не имеют и воспринимаются в качестве фантазийного. При этом следует упомянуть, что элементы «Бонго-Бонго» и «BONGO BONGO» являются единственными словесными

элементами оспариваемого товарного знака, выполняющими индивидуализирующую функцию.

В свою очередь противопоставленный товарный знак включает в свой состав единственный индивидуализирующий словесный элемент «BONGO-BONG», который состоит из двух лексических единиц, где слово «BONGO» означает музыкальный инструмент, что было установлено выше, а «BONG» упоминается в источниках информации как название курительного аппарата ([https://ru.wikipedia.org/wiki/ Бонг](https://ru.wikipedia.org/wiki/Бонг)). Сочетание указанных словесных элементов не порождает какого-либо смыслового значения, что позволяет говорить о фантазийном характере словесного обозначения «BONGO-BONG».

Следует отметить, что о фантазийном характере сравниваемых словесных обозначений упоминалось при подаче заявок на регистрацию товарных знаков непосредственно в их описании.

Изобретенный характер слов «Бонго-Бонго» («BONGO BONGO») и «BONGO-BONG» обуславливает вывод о невозможности установить их смысловую составляющую, следовательно, значение семантического критерия сходства в данном случае нивелируется.

Вместе с тем индивидуализирующие элементы «Бонго-Бонго» («BONGO BONGO») и «BONGO-BONG» имеют высокую степень фонетического сходства за счет близкого состава гласных и согласных звуков, которые характеризуются одинаковым порядком расположения, тождеством начальных слов «Бонго» и «BONGO» в составе сравниваемых обозначений.

Также сопоставляемые словесные обозначения «BONGO BONGO» и «BONGO-BONG» в составе оспариваемого и противопоставленного товарных знаков выполнены буквами латинского алфавита, что усиливает сходство знаков с точки зрения графического критерия сходства за счет одинакового начертания их графем.

Кроме того, в составе сравниваемых товарных знаков присутствуют изображения львов, которые сближают эти обозначения по заложенной смысловой нагрузке изобразительных элементов.

Таким образом, несмотря на ряд графических отличий, к которым относятся шрифтовые особенности товарных знаков, разница во внешней форме изобразительных элементов, можно сделать вывод, что именно фонетическое и графическое сходство вышеназванных словесных элементов, а также одинаковые смысловые ассоциации, которые вызывают элементы в виде стилизованного изображения львов в составе сравниваемых товарных знаков, свидетельствует о высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков и предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

На подобные ассоциации влияет также наличие однородности сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ.

Так, сравниваемые перечни услуг 35 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по свидетельствам №769493 и 348940 включают такие идентичные позиции как *«демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях; оформление витрин; публикация рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»*.

Также необходимо отметить, что все приведенные в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №348940 услуги 35 класса МКТУ относятся к такому роду услуг как «продвижение товаров». В свою очередь оспариваемый товарный знак по свидетельству №769493 также зарегистрирован для широкого перечня услуг 35 класса МКТУ, относящихся к продвижению товаров.

Под продвижением товаров следует понимать совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличение их сбыта, расширения рыночного поля товаров.

К вышеуказанному роду услуг можно отнести также информационные услуги в сфере бизнеса, поскольку деловая информация – это сведения о финансовой стороне деятельности предприятия, планы деятельности и развития предприятия, то есть широкий спектр информации, так или иначе связанной с ведением бизнеса, в частности, представляемой производителям товаров и услуг в целях эффективной организации их коммерческой деятельности, а также потребителям товаров и услуг, в целях оптимального выбора производителей товаров и услуг для вложения средств, а, следовательно, продвижение товаров и создание их широкой известности являются назначением услуг, связанных с предоставлением деловой информации. Размещение информации о товарах также имеет своей целью привлечение внимания к объекту рекламирования и может рассматриваться как реклама этого товара.

Маркетинговые исследования, услуги по изучению рынка и т.п. услуги представляют собой анализ данных, позволяющих получить информацию, необходимую для успешной разработки, производства и доведения до покупателя товаров и услуг, предоставляющих для него ценность.

Целью маркетинговых исследований является помощь предприятию по определению возможности массового производства товаров или услуг, по установлению иерархии характеристик товаров или услуг, способных обеспечить успех на рынке, по проведению анализа типологий и мотиваций имеющейся потенциальной клиентуры, по определению цены и оптимальных условий продажи товаров и услуг.

Данная правовая позиция отражена, в частности, в решении Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 по делу №СИП-469/2017.

Посредническая деятельность реализуется по договорам поручения, комиссии, агентским. Целью таких услуг является выполнение определенных действий по поручению и за счет другой стороны. Чаще всего поручение касается купли-продажи товаров, что позволяет отнести посредническую деятельность также и к деятельности по продвижению товаров третьих лиц.

Таким образом, услуги 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ*

себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; 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; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; 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 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; посредничество коммерческое; 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; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; 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 рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; 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; систематизация информации в компьютерных базах данных; 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; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги РРС; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая» оспариваемого товарного знака по свидетельству №769493 следует признать однородными всем услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, относящимся к продвижению товаров.

Что касается иных указанных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №769493 услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; аренда офисного оборудования в коворкинге; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных

инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; 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 связях с общественностью; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; репродуцирование документов; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; 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 программами возмещения расходов для третьих лиц; 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 секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования», то они относятся к такой сфере как бизнес-услуги, офисная служба, административная деятельность, а, следовательно, их однородность с услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №348940 не усматривается.

В части довода правообладателя о том, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки предназначены для продвижения различных товаров следует указать, что данный аргумент не приводит к выводу об отсутствии однородности сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ, поскольку во внимание принимается объем предоставленной правовой охраны, а не фактическое использование того или иного обозначения в гражданском обороте. Кроме того, из представленных правообладателем грузовых таможенных деклараций усматривается поставка на территорию Российской Федерации на имя ИП Свиныхова А.А. партии курительных принадлежностей, которые могут быть реализованы им через сайт <https://bongobo.ru>, как отмечается лицом, подавшим возражение.

Указание в перечне услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №348940 на конкретный вид реализуемых товаров (курительные принадлежности), также не влечет за собой вывод об отсутствии однородности, поскольку курительные принадлежности упомянуты лишь как один из видов товаров посредством союза «в том числе». Оспариваемый же товарный знак по свидетельству №769493 зарегистрирован в отношении продвижения любых товаров, что может включать и вышеупомянутую продукцию.

Необходимо отметить, что при анализе сходства товарных знаков и однородности товаров, для сопровождения которых они предназначены, принимается во внимание сложившаяся правоприменительная судебная практика, сформулированная в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

В данном случае коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг 35 класса МКТУ, для маркировки которых они

предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте.

Таким образом, проведенный анализ сопоставляемых товарных знаков показал, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №769493 сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №348940 в отношении перечисленных выше однородных услуг 35 класса МКТУ в соответствии с требованиями, установленными пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 09.12.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №769493 недействительным частично в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; 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; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; 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 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; посредничество коммерческое; 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; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; 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 рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; 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; систематизация информации в компьютерных базах данных; 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; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая».