

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 26.03.2021, поданное Сафиним Р.М., г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019744492 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019744492, поданной 06.09.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

**БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ**

Роспатентом 26.02.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019744492 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение тождественно товарному знаку « \_\_\_\_\_ » (свидетельство № 631908, приоритет от 16.12.2016), зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью "Кронос", 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, литер В, оф. 21, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 26.03.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.02.2021.

Доводы возражения, поступившего 26.03.2021, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- заявителем был инициирован судебный процесс по досрочному прекращению правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 631908 по причине его неиспользования (дело СИП-966/2020);
- решением суда от 05 марта 2021 года требования заявителя удовлетворены частично. Досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 631908 в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц; услуги оптовой и розничной продажи товаров; продажа аукционная»;
- при этом, согласно Справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2015 г. № СП-23/20), суд должен учитывать критерий однородности при досрочном прекращении правовой охраны в части тех товаров и услуг, которые остаются в перечне и тех, в отношении которых правовая охрана досрочно прекращается;
- в связи с рассмотрением дела в кассационной инстанции правовая охрана товарного знака по свидетельству № 631908 была досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ «предоставление места для онлайн-продаж покупателям и

продавцам товаров и услуг; распространение образцов; сбор для третьих лиц различных товаров и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; аренда площадей для размещения рекламы; агентства по импорту-экспорту; организация показов мод в рекламных целях; прокат торговых стендов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; радиореклама; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; производство рекламных фильмов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; оформление витрин; реклама почтой; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; обновление рекламных материалов; прокат торговых автоматов; услуги рекламные; распространение рекламных материалов»;

- впоследствии дополнительным решением от 08.10.2021 суд принял решение досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 631908 также в отношении услуг 35 класса МКТУ «посредничество коммерческое [обслуживание]; демонстрация товаров; реклама телевизионная; предоставление деловой информации через веб-сайты; управление процессами обработки заказов товаров».

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- заявка на регистрацию товарного знака № 2019744492 – [1];
- решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2019744492 – [2];
- копия решения суда по делу № СИП-966/2020 – [3];
- судебные акты от 05.03.2021, 06.09.2021, 08.10.2021 по делу № СИП-966/2020 – [4].

На основании изложенного в возражении, поступившем 26.03.2021, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 26.03.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (06.09.2019) заявки № 2019744492 правовая база для

оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

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 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.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

**БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ**

является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; 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; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; услуги*



*услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; обновление рекламных материалов; прокат торговых автоматов; услуги рекламные <оплата за клик>; распространение рекламных материалов; посредничество коммерческое [обслуживание]; демонстрация товаров; реклама телевизионная; предоставление деловой информации через веб-сайты; управление процессами обработки заказов товаров».* Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 631908 действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим, семантическим и графическим тождеством словесного элемента «БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ». Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что заявителем не оспаривается.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров и услуг, в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). Как известно, чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров и услуг и, следовательно, шире диапазон товаров и услуг, которые могут рассматриваться как однородные. Поскольку сравниваемые обозначения тождественны, опасность смешения однородных услуг возрастает и увеличивается диапазон услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

В соответствии с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" «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». Таким образом, с учетом тождества сравниваемых обозначений усиливается вероятность их смешения.

Анализ однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ, показал следующее.

Заявленная услуга 35 класса МКТУ *«услуги субподрядные [коммерческая помощь]»* идентична соответствующей услуге 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 631908, что свидетельствует об их однородности.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 631908 продолжает действовать на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ *«оформление рекламных материалов; услуги РРС; написание текстов рекламных сценариев; редактирование рекламных текстов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; реклама наружная; рассылка рекламных материалов; расклейка афиш; управление потребительской лояльностью; маркетинг; телемаркетинг; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; агентства рекламные; макетирование рекламы; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных щитов; прокат торговых стоек»*.

Телемаркетинг – это вид прямого маркетинга без посредников, при котором общение продавца и покупателя происходит с помощью средств телефонии. В более узком смысле, телемаркетинг – это продажа товаров или услуг по телефону. См. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>. Под услугами маркетинга понимается совокупность действий, цель которых – убедить покупателей приобрести продукцию фирмы. Маркетинг включает проведение мероприятий по распространению и рекламированию выпускаемой продукции. Кроме того, он предполагает изучение рынка, для того чтобы определить вероятную реакцию покупателя на планируемые к производству новые продукты и выяснить, можно ли повысить привлекательность уже выпускаемых продуктов путем их модификации. В конечном счете никакой маркетинг не поможет продать те продукты, которые не нравятся покупателям; однако плохой маркетинг может привести к неудачам в сбыте продукта, который мог бы понравиться покупателям (Экономика. Толковый словарь.



- М.: «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир». Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М., см. [https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ\\_dict/8874](https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/8874)). Как видно, реклама рассматривается как часть маркетинга. Действительно, услуги рекламных агентств и маркетинговые услуги являются взаимодополняемыми и зачастую оказываются в комплексе, кроме того, они имеют общую родовую принадлежность, что определяет их общий круг потребителей.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ относятся к услугам рекламы и торговли.

Таким образом, заявленные услуги 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; 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; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; продвижение товаров для третьих лиц; услуги оптово-розничной торговли»* и вышеуказанные услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 631908 относятся к одной родовой группе *«продвижение товаров»*, имеют общее назначение (для рекламы, сбыта, реализации продукции на рынке), имеют общий круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Довод заявителя о неоднородности заявленных услуг 35 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ *«продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения»* противопоставленного товарного знака по свидетельству № 631908 не приводит к отсутствию однородности анализируемых услуг. В перечне единственного противопоставления по свидетельству № 631908 присутствуют и другие однородные услуги 35 класса МКТУ, анализ которых приведен выше.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак противопоставленного товарного знака по свидетельству № 631908 являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 26.02.2021.**