

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и и рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.12.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью “Теледистрибьюция”, Псковская область, город Псков (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.08.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1347133, при этом установила следующее.



Международная регистрация №1347133 знака «» произведена Международным Бюро ВОИС 13.01.2017 на имя LTD TELEDISTRIBUTION LATVIJAS FILIĀLE, Рига, Латвия в отношении товаров 16, 28, 32 и услуг 38 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. В последующем правообладатель международной регистрации №1347133 был заменен на Общество с ограниченной

ответственностью «Теледистрибьюция», Псковская область, город Псков согласно публикации ВОИС от 19.09.2019.

Согласно публикации WIPO Gazette № 20/2017 от 01.06.2017 заявителем произведено ограничение первоначального перечня товаров и услуг, в соответствии с которым правовая охрана знака по международной регистрации № 1347133 испрашивается в Российской Федерации только в отношении следующих услуг 38 класса МКТУ: «data transmission via coaxial cable on frequency 85-900 Mhz; data transmission via ipv4 protocol; data transmission via ipv6 protocol; transmission of data via multicast protocol; data transmission via unicast protocol; data transmission via microwave on frequency 10000-14000 Mhz».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.08.2018 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1347133 в отношении всех услуг 38 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации № 1347133 сходен до степени смешения с товарными знаками «**МУЛЬТИМАНИЯ**» и «**МУЛЬТИМАНИЯ**» по свидетельствам №№396300,422874, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «КИНОМАНИЯ. ТВ», Москва, в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 26.12.2018, заявитель выразил несогласие с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в отношении противопоставленных товарных знаков «МУЛЬТИМАНИЯ» по свидетельствам №№ 396300 и 422874 заявителем были поданы иски о досрочном прекращении правовой охраны указанных регистраций в связи с их неиспользованием (дела №№ СИП-86/2017, СИП-135/2018);
- правовая охрана противопоставленных товарных знаков была досрочно частично прекращена;

- услуги, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявителя, не однородны услугам, в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленных регистраций;

- услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным;

- заявленные услуги относятся к распространению информации в компьютерных сетях, доставляемой на компьютер; компьютерные сети работают по определенным техническим параметрам; представленные в перечне услуг формулировки определяют виды передачи информации через компьютерные сети и типы адресации рассылки информации;

- в результате судебного рассмотрения досрочно прекращена правовая охрана противопоставленных товарных знаков в отношении всех услуг, относящихся к распространению информации в компьютерных сетях, суд не выявил их однородности с услугами телевизионного вещания;

- знак заявителя и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 396300 и 422874 не могут быть признаны сходными до степени смешения.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.08.2018 и предоставить знаку по международной регистрации №1347133 правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении услуг 38 класса МКТУ «data transmission via coaxial cable on frequency 85-900 Mhz; data transmission via ipv4 protocol; data transmission via ipv6 protocol; transmission of data via multicast protocol; data transmission via unicast protocol; data transmission via microwave on frequency 10000-14000 Mhz».

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений о знаке по международной регистрации № 1347133;
- (2) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 422874;
- (3) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 396300.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 05.04.2019 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.12.2018, оставить в силе решение Роспатента от 28.08.2018».

Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2022 решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения от 26.12.2018 на решение от 28.08.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1347133 отменено. На административный орган возложена обязанность повторно рассмотреть возражение от 26.12.2018 на решение от 28.08.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1347133.

В соответствии с указанным решением Суда по интеллектуальным правам возражение, поступившее 26.12.2018, было рассмотрено повторно.

При повторном рассмотрении возражения поступило обращение от 09.03.2022 заинтересованного лица (правообладателя противопоставленных товарных знаков-компаний «Киномания ТВ») с возражением против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1347133.

В указанном документе общество указывает на однородность услуг 38 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1347133, следующим услугам 41 класса МКТУ «организация и проведение видеоконференции; обеспечение интерактивными электронными публикациями (незагружаемыми); формирование цифрового изображения», содержащимися в перечне товарного знака по свидетельству № 422874; товарам 09 класса МКТУ «доски объявлений электронные», 16 класса МКТУ «машины адресные», услугам 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных»; услугам 42 класса МКТУ «восстановление компьютерных баз данных; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета; размножение компьютерных

программ; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц» противопоставленного товарного знака по свидетельству №396300.

Кроме того, обратившееся лицо считает, что действия заявителя по регистрации прав на знак по международной регистрации №1347133 являются злоупотреблением правом. Данный довод поясняется тем, что ООО «Теледистрибьюция» ранее подавало национальную заявку на товарный знак «Мультимания» №2017752938, которая после рассмотрения дела была удовлетворена Роспатентом. Однако позднее заявка №2017752938 была признана Роспатентом отозванной в виду неуплаты заявителем пошлины. Указанное свидетельствует об отсутствии заинтересованности в правовой охране обозначения «Мультимания» у заявителя.

Обратившееся лицо указывает, что ООО «Теледистрибьюция» не является кабельным оператором и не имеет лицензии на передачу данных по IP протоколу. Соответственно, попытка зарегистрировать товарный знак, подпадающий под 38 класс МКТУ, приведет к тому, что заявитель не будет использовать его по назначению, но будет ограничивать права третьих лиц.

С учетом изложенного в обращении содержится просьба отказать в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1347133.

Заявителем также были представлены дополнительные пояснения от 04.02.2022, 13.03.2022, связанные с новыми обстоятельствами, которые не были установлены при первоначальном рассмотрении возражения, а также приведены доводы относительно однородности испрашиваемых услуг товарам и услугам противопоставленных перечней.

Судом по интеллектуальным правам по делу №СИП-754/2018 действия ООО «Киномания ТВ» по регистрации прав на товарные знаки №№396300, 422874 в отношении услуг 38 класса МКТУ были признаны актом недобросовестной конкуренции. Затем по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны указанных товарным знакам Роспатентом были вынесены решения от 16.04.2020 о прекращении правовой охраны товарных знаков

по свидетельствам №№396300, 422874 в отношении всех услуг 38 класса МКТУ. Таким образом, препятствия к предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации №1347133 были в полной мере устранены.

Заявитель указывает, что ранее товары 09, 16 и услуги 35, 41, 42 классов МКТУ не противопоставлялись испрашиваемым услугам 38 класса МКТУ знака по международной регистрации №1347133, следовательно, пересмотр вопросов однородности недопустим. У Роспатента был срок в течении 18 месяцев подать документы в ВОИС и указать в них причины отказа в регистрации товарного знака. После этого срока Роспатент не может подать какие-либо дополнения или выдвинуть новые основания для отказа предоставления правовой охраны товарному знаку.

Также заявитель не согласен с однородностью каких-либо товаров и услуг в перечнях противопоставленных товарных знаков, в отношении которых сохранена их правовая охрана. Так, товар 09 класса МКТУ «электронная доска объявлений» представляет собой товар, который не может быть признан однородным испрашиваемым услугам 38 класса МКТУ.

В ранее рассмотренном судебном деле №СИП-135/2018 по прекращению правовой охраны противопоставленных товарных знаков в связи с неиспользованием уже были установлены обстоятельства однородности услуг вещания 38 класса МКТУ товарам и услугам товарных знаков по свидетельствам №№396300, 422874, при этом однородность части товаров 09, 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ услугам вещания не была установлена. Также такого анализа не проводилось в рамках решений Роспатента о прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№396300, 422874 для части услуг. Учитывая изложенное, заявитель полагает недопустимым иную трактовку однородности испрашиваемых и противопоставляемых товаров и услуг, так как иное толкование противоречит принципу эстоппель.

Дополнительно заявителем были представлены следующие материалы:

(4) заявления об исправлении ошибок и опечаток в решении Роспатента от 16.08.2020; о вынесении дополнительного решения; о разъяснении решения

Роспатента, вынесенных по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№422874, 396300;

(5) решение Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2018 по делу СИП-135/2018 о досрочном прекращении товарных знаков по свидетельствам №№422874, 396300.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты международной регистрации (13.01.2017) рассматриваемого знака 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 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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 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.

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

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов. Согласно

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).



Знак «  » по международной регистрации №1347133 представляет собой комбинированное обозначение, включающее смеющееся «мультяшное» лицо, выполненное в зеленом цвете, которое расположено в центре оранжевого круга. На круге размещена надпись «МУЛЬТИМАНИЯ», выполненная буквами кириллицы желтого цвета. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 38 класса МКТУ: «передача данных

по коаксиальному кабелю на частоте 85-900 МГц; передача данных по ipv4 протоколу; передача данных по ipv6 протоколу; передача данных по протоколу многоадресной рассылки; передача данных по одноадресному протоколу; передача данных через микроволновую частоту 10000-14000 МГц (data transmission via coaxial cable on frequency 85-900 Mhz; data transmission via ipv4 protocol; data transmission via ipv6 protocol; transmission of data via multicast protocol; data transmission via unicast protocol; data transmission via microwave on frequency 10000-14000 Mhz)».

Отказ в предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку основан на противопоставлении товарных знаков по свидетельствам №№ 396300 и 422874.

Противопоставленный товарный знак «**МУЛЬТИМАНИЯ**» по свидетельству № 396300 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Решением Роспатента от 16.04.2020 правовая охрана товарного знака была признана недействительной частично. Правовая охрана товарного знака продолжила действовать в отношении части товаров и услуг 09, 16, 25, 28, 32, 35, 41, 42, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**МУЛЬТИМАНИЯ**» по свидетельству № 422874 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Решением Роспатента от 16.04.2020 правовая охрана товарного знака была признана недействительной частично. Правовая охрана товарного знака продолжила действовать в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2022 года по делу № СИП-332/2019 судом не опровергаются выводы Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и однородности сравниваемых услуг 38 класса МКТУ.

Вместе с тем, Судом по интеллектуальным правам принято во внимание, что решение Роспатента от 05.04.2019 вынесено исходя из действия правовой охраны противопоставленных товарных знаков в отношении услуг 38 класса МКТУ. Вместе с тем, на дату рассмотрения искового заявления ООО «Теледистрибьюция»

решениями Роспатента от 16.04.2020 правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №422874, 396300 была признана недействительной частично, в том числе, в отношении всех услуг 38 класса МКТУ.

Судом по интеллектуальным правам отмечено, что аннулирование правовой охраны противопоставленных товарных знаков в вышеуказанной части влечет невозможность их противопоставления знаку по международной регистрации №1347133. Данное обстоятельство послужило основанием для отмены решения Роспатента от 05.04.2019.

Анализ соответствия знака по международной регистрации №1347133 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Вывод о сходстве знака по международной регистрации № 1347133 и противопоставленных товарных знаков правомерен ввиду вхождения в их состав фонетически тождественного фантазийного словесного элемента «МУЛЬТИМАНИЯ», что обуславливает вывод об ассоциировании указанных знаков друг с другом в целом, поскольку данный словесный элемент является доминирующим, основным элементом в знаке заявителя и единственным элементом в противопоставленных товарных знаках.

Графические отличия имеют в данном случае второстепенное значение ввиду превалирования фонетического признака. При этом выполнение словесного элемента «МУЛЬТИМАНИЯ» буквами русского алфавита во всех обозначениях сближает их по визуальному признаку.

Что касается однородности услуг 38 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявителя, и услуг 38 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 396300 и 422874, необходимо отметить, что степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для и маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

При повторном рассмотрении возражения, коллегия пришла к выводу о необходимости оценки однородности испрашиваемых услуг 38 класса МКТУ товарам и услугам, в отношении которых продолжает действовать правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№422874, 396300. Коллегия пришла к данному выводу в связи со следующим.

Уведомления и решения Роспатента, принятые по результатам экспертизы поступивших из Международного Бюро ВОИС знаков по международным регистрациям имеют стандартизированную форму, не содержащую анализа однородности. В частности, в рассматриваемом случае в предварительном отказе было указано основание для отказа – пункт 6 (2) статьи 1483 Кодекса и приведены номера противопоставленных регистраций (№№422874, 396300). В данном документе отсутствовало указание на то, каким именно услугам и товарам в перечнях противопоставленных товарных знаков признаны однородными испрашиваемые услуги 38 класса МКТУ. Разъяснения по поводу однородности испрашиваемых и противопоставляемых товаров и услуг отсутствуют также и в окончательном решении Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1347133. Учитывая данное обстоятельство анализу подлежит весь объем правовой охраны противопоставленных товарных знаков, при этом данный факт не является новым основанием, так как коллегия не выдвигает дополнительных противопоставлений и проводит анализ однородности в рамках изначально противопоставленных товарных знаков.

Заявленный перечень услуг 38 класса МКТУ представляет собой услуги по передаче данных. На заседании коллегии заявителем было пояснено, что испрашиваемые услуги представляют собой услуги передачи данных по Интернет протоколам и путем телекоммуникационной связи. Такие услуги являются услугами связи ввиду следующего.

С точки зрения положений статьи 2 Федерального закона Российской Федерации от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», к услугам связи относится

деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений.

Передача данных телекодовой связь – область электросвязи, охватывающая вопросы передачи информации, представленной в формализованном виде напр., знаками и предназначенной для обработки ее электронно-вычислительной машиной или уже обработанной ими, см. например, Большой Энциклопедический словарь, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/230718>.

Вместе с тем, согласно пункту 2 Правил оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и или радиовещания (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2006 № 785) вещателем является пользователь услугами связи для целей телерадиовещания, с которым заключен договор и который составляет телепрограммы и/или радиoprogramмы для их приема неопределенным кругом лиц и на основании лицензии на вещание, распространяет их либо обеспечивает их распространение в полной и неизменной форме третьим лицом.

Проанализировав перечни товаров и услуг, в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№422874, 396300, коллегия выявила следующие однородные позиции.

Услуга 41 класса МКТУ *“обеспечение интерактивными электронными публикациями (незагружаемыми)”* противопоставленного товарного знака по свидетельству №422874 представляет собой действия по передаче на Интернет-сайты электронных публикаций с возможностью потребителей отреагировать на такую публикацию, например, задать вопрос автору публикации.

Доводы заявителя о различном назначении услуг телевещания и передаче данных по Интернет-протоколам не являются убедительными для признания их неоднородными, поскольку в настоящее время организации, осуществляющие телерадиовещание, осуществляют, как правило, соответствующее вещание, трансляцию программ и в сети Интернет; имеют официальные сайты в сети Интернет, на которых потребители традиционно имеют возможность знакомиться с содержанием передач, выпущенных в эфир просматривать, прослушивать выпуски

программ, знакомиться с деятельностью телеканала, а также принимать участие в обсуждении контента, в том числе посредством электронной доски сообщений, дискуссионных форумов, социальных сетей и т.д.

Услуга 41 класса МКТУ *«организация и проведение видеоконференций»* противопоставленного товарного знака по свидетельству №422874 представляет собой услугу доступа в Интернет с использованием специализированных программ, предназначенных для обеспечения дистанционного участия заказчика в образовательных, административных или судебных мероприятиях и процедурах. Данная услуга не имеет целью передачу информации неопределенно широкому кругу лиц для всеобщего ознакомления, направлена на налаживание программного обеспечения в целях обеспечения удаленного участия заказчика в онлайн формате.

Вместе с тем сопоставляемые услуги передачи данных в сети Интернет и организации и проведения видеоконференций имеют сходные признаки (оказание с использованием интернет-протоколов для передачи данных), могут являться сопутствующими при оказании услуг телевидения для обеспечения подключения респондентов из удаленных мест съемки репортажей, соответственно, могут иметь совместную встречаемость и общий круг потребителей, что позволяет признать сопоставляемые услуги 38 и 41 классов МКТУ однородными.

Услуги 38 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, представляют собой телекоммуникационные услуги, являющиеся профильными услугами связи (см. "Словарь терминов связи", <http://telekom.org.ru>). Согласно "Телекоммуникационному словарю" (<http://dic.academic.ru>) потребителем (абонентом) телекоммуникационных услуг является юридическое или физическое лицо, использующее по прямому назначению и на законных основаниях телекоммуникационные услуги в процессе своей производственной, потребительской и иной деятельности. В свою очередь, "абонирование" - это действие абонирующего, а также контракт, дающий право абоненту использовать предоставляемые ему средства для обработки данных (см. <http://dic.academic.ru>).

Таким образом, услуги 35 класса МКТУ *"абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц"* противопоставленного товарного

знака по свидетельству №396300 являются сопутствующими при оказании испрашиваемых телекоммуникационных услуг 38 класса МКТУ. При установлении однородности сравниваемых услуг принимались во внимание такие обстоятельства, как род (вид) услуг ("телекоммуникационные услуги"), их потребительские свойства и функциональное назначение (установление связи), условия их реализации, круг потребителей (юридические и физические лица). Таким образом, сравниваемые услуги по причине их природы, назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Таким образом, испрашиваемые услуги 38 класса МКТУ однородны перечисленным выше услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 396300, а также перечисленным услугам 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №422874.

Коллегия учла высокую степень сходства знака по международной регистрации №1347133 и товарных знаков по свидетельствам №№422874, 396300 (ввиду вхождения в их состав тождественного словесного элемента), а также однородность испрашиваемых услуг 38 класса МКТУ и 35, 41 классов МКТУ противопоставленных знаков, в связи с чем пришла к выводу о вероятности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Следовательно, предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1347133 в отношении всех испрашиваемых услуг 38 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как нарушает исключительные права владельца противопоставленных товарных знаков.

Что касается доводов заявителя относительно отсутствия выводов об однородности указанных выше товаров и услуг деятельности по осуществлению вещания в рамках ранее вынесенных решений Роспатента в отношении частичного прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №422874, 396300, коллегия отмечает следующее.

В указанных решениях Роспатента от 16.04.2020 действительно отсутствует анализ однородности указанных выше товаров и услуг 09, 35, 41 классов МКТУ и деятельности по осуществлению вещания, однако факт отсутствия анализа не

свидетельствует об отсутствии однородности. Данные решения не были оспорены заявителем. Возражения против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№422874, 396300 в части указанных выше товаров и услуг не были поданы на дату повторного рассмотрения возражения относительно возможности предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1347133. Факт подачи таких возражений сам по себе не может служить основанием для отложения, так как исход рассмотрения таких возражений не является очевидным. Заявителю на заседании коллегии было разъяснено, что Правила рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденные приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившие в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС) не содержат процедуры вынесения дополнительного решения или разъяснения решения. Исправление очевидных технических ошибок в Правилах предусмотрено в случаях, когда такие ошибки не касаются существа спора и являются техническими опечатками и описками. Учитывая, что заявитель в рамках поданных заявлений (4) испрашивает уменьшение объема правовой охраны противопоставленных товарных знаков, то данное решение может быть принято только в рамках рассмотрения самостоятельного возражения. В связи с изложенным рассмотрение настоящего спора не переносилось и было рассмотрено исходя из обстоятельств, сложившихся на дату его рассмотрения (17.03.2022).

В отношении остальных товаров/услуг противопоставленных перечней отсутствие однородности испрашиваемых услуг 38 класса МКТУ представляется очевидным (так, услуги передачи данных по телекоммуникационным каналам связи и по Интернет-протоколам не однородны услугам по продвижению и реализации товаров, образовательным и развлекательным услугам и т.п. ввиду отсутствия признаков однородности).

Так, товары 09 класса МКТУ *«торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; ДНК-чипы; карточки идентификационные*

магнитные; карты с магнитным кодом; киноплёнки экспонированные; мультипликации» противопоставленного товарного знака по свидетельству №396300 в большей части представляют собой носители информации, напрямую не предназначенные для передачи срочных сообщений, служащие исключительно способом хранения информации, поэтому не являющиеся корреспондирующими испрашиваемым услугам 38 класса МКТУ, как и противопоставленные товары *«торговые автоматы»*, которые представляют собой устройства со встроенными платежными терминалами для поштучной продажи товаров.

Товары 09 класса МКТУ *«доски объявлений электронные»* товарного знака по свидетельству №396300 представляют собой электротовары в виде досок, табло, на которые выводится информация из управляющего центра. Сами по себе данные товары услугами вещания не являются, так как представляют собой именно товар, а не услугу 38 класса МКТУ *«доска сообщений электронная [телекоммуникационные услуги]»*, которая, в свою очередь, может представлять собой интернет-платформу, работающую на прием и передачу информации между пользователями.

Товар *«доска объявлений электронная»* предназначен для демонстрации потребителям передаваемых данных. Например, табло отлета и прилета в аэропортах также представляют собой доски объявлений электронные, при этом способом передачи такой информации может быть различной как по Интернет-протоколу, так и по кабелю между связанными устройствами. Сопоставляемые товары и услуги, как правило имеют разные источники происхождения, так как вещательные организации не занимаются выпуском мониторов. Следовательно, испрашиваемые услуги 38 класса МКТУ по передаче данных и товар 09 класса МКТУ *«доска объявлений электронная»* не являются корреспондирующими друг другу, взаимозаменяемыми или совместно встречающимися, поэтому не могут быть признаны однородными.

Товары 16 класса МКТУ *«пластмассовые материалы для упаковки [не относящиеся к другим классам]; шрифты; клише типографские; альманахи; аппараты для ламинирования документов; белье столовое бумажное; билеты; бланки; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; бювары;*

бюллетени информационные; выкройки для шитья; газеты; глобусы; гравюры; издания печатные; картинки; картинки переводные; материалы для переплетных крышек; материалы упаковочные подкрахмаленные; материалы фильтровальные бумажные; машины адресные; машины и устройства для переплетного дела [офисное оборудование]; машины пишущие [электрические или неэлектрические]; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; пакеты бумажные; переплеты для книг; периодика; письма уведомительные; платки носовые бумажные; подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые; полотенца для рук бумажные; продукция печатная; салфетки бумажные для снятия грима; салфетки косметические бумажные» противопоставленного товарного знака по свидетельству №396300 представляют собой упаковочную продукцию, канцелярские и конторские приборы и принадлежности, печатные издания. В том числе товар «*машина адресная*» является одним из видов конторско-канцелярских машин. Печатает серии адресов, списков, всякого рода карточек с постоянными сведениями. Состоит из двух станков: 1) штамповального, выдавливающего на металлическую пластинку буквы, и 2) печатного, автоматически разбирающего столбик пластинок с адресами и подающего их под красящую ленту, к которой резиновая подушка механически прижимает пропускаемые через станок ленту бумаги, карточки и конверты. Указанное свидетельствует об исключительно канцелярской принадлежности указанного товара и об отсутствии его взаимной встречаемости с телекоммуникационными услугами. Испрашиваемые услуги 38 класса МКТУ не обладают признаков однородности со всеми перечисленными выше товарами 16 класса МКТУ.

Также отсутствуют основания для признания однородными испрашиваемых услуг 38 класса МКТУ и товаров 25, 28, 32 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №396300, представляющих собой предметы одежды, игровые автоматы и рыболовные принадлежности, а также пиво и ингредиенты для его изготовления.

Услуги 35 класса МКТУ «*менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту;*

агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит; бюро по найму; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; работы машинописные; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика управление [коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование; экспертиза деловая» противопоставленного товарного знака по свидетельству №396300, а также услуги 35 класса МКТУ «прокат рекламных материалов; управление делами; организация торгово-закупочной деятельности; услуги консультативные в области бизнеса» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 422874 представляют собой услуги консультационные, услуги реализации и продвижения товаров, а

также услуги секретарей и администрирования, которые имеют назначение “помощь в организации бизнес-процессов” или “доведение товаров до потребителей, повышение его узнаваемости”. Указанные назначения и назначение испрашиваемых услуг (передача информации) не имеют признаков однородности.

В том числе услуги 35 класса МКТУ *«ведения автоматизированных баз данных; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных»* противопоставленного товарного знака по свидетельству №396300, хотя и связаны с информацией и предоставлением информации, тем не менее, им не могут быть признаны однородными услуги 38 класса МКТУ испрашиваемого перечня, поскольку различаются назначение и способы оказания сравниваемых услуг. В частности, ведение баз данных подразумевает внесение данных в базы, их администрирование, то есть организационные, координирующие функции, в то время как при услугах передачи данных, преследуется цель решения инженерных задач для доведения информации до потребителя. С учётом сказанного признак взаимодополняемости названных услуг может как иметь место (услуги связаны с информацией как объемом данных), так и отсутствовать (услуги относятся к деятельности разного назначения), что свидетельствует об отсутствии основных признаков однородности (род, вид, назначение, условия оказания) и вариативности дополнительных признаков однородности (взаимодополняемость, круг потребителей).

Услуги противопоставленного товарного знака по свидетельству №396300 *«41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; издание книг; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные; макетирование публикаций, за исключением рекламных; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация конкурсов учебных; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер»*, представляют собой воспитательно-образовательные и развлекательные услуги, *«43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; аренда временного*

жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов», представляющие собой услуги по обеспечению питания и временного проживания, «42 - дизайн художественный; моделирование одежды; оформление интерьера; услуги в области промышленной этикетки; услуги дизайнеров в области упаковки» противопоставленного товарного знака по свидетельству №396300, представляющие собой услуги в области дизайна, а также услуги 41 класса МКТУ «услуги образовательно-воспитательные; обучение; организация деловых встреч; организация и проведение конгрессов, конференций, презентаций; организация лотерей; хронометраж спортивных состязаний; фоторепортажи; фотографирование; информация по вопросам воспитания и образования» противопоставленного товарного знака по свидетельству №422874 не имеют совместной встречаемости с услугами по обеспечению связи и телекоммуникации.

Услуга 41 класса МКТУ «формирование цифрового изображения» противопоставленного товарного знака по свидетельству №422874 представляет собой техническую услугу по изменению формата файла на цифровой, редактирование качества изображения, однако не предполагает передачу цифрового изображения. Следовательно, между услугами передачи данных по телевизионным каналам связи и Интернет-протоколам и услугами по созданию цифрового изображения отсутствуют признаки однородности, так как они имеют разный круг потребителей, назначение и способы оказания.

Услуги 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] «восстановление компьютерных баз данных; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат средств программного обеспечения; размножение компьютерных программ; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц» представляют собой услуги по созданию программных продуктов для

которых не требуется получения лицензии и они значительно отличаются по назначению от услуг по передаче данных. Веб-сервера при этом не относятся в телекоммуникационному оборудованию и их прокат может осуществляться не только в рамках телекоммуникационной, но и любой другой деятельности для размещения объема данных, однако направленность таких услуг значительно отличается. В данном случае, несмотря на использование компьютерного оборудования как средства оказания услуг, сопоставляемые услуги по причине своей природы не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Услуга 42 класса МКТУ *«предоставление поисковых средств для Интернета»* противопоставленного товарного знака [1] относится к услугам в области информационных технологий и представляет собой настройку поисковой выдачи. Под поисковыми средствами понимаются поисковые машины (поисковики), индексированные каталоги (рубрикаторы), рейтинги и топы, метапоисковые системы и тематические списки ссылок, онлайн-энциклопедии и справочники. Использование того или иного средства поиска обеспечивает вариативность поисковой выдачи при запросе в Интернете. Задание алгоритма работы поиска в Интернете является частью инженерии по налаживанию программного продукта, является технической функцией и осуществляется на коммерческой основе исполнителем заказчику. При этом по своему назначению услуги по передаче данных и услуги по созданию программных продуктов существенно различаются.

Проанализировав обозначенные группы товаров и услуг, исходя из их назначения, коллегия приходит к выводу об отсутствии однородности сопоставляемых услуг 38 класса МКТУ и перечисленных выше товаров 09, 16, услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, а, следовательно, и об отсутствии вероятности смешения знака по международной регистрации №1347133 и противопоставленных товарных знаков [1-2] в этой части.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.12.2018,
оставить в силе решение Роспатента от 28.08.2018.**