

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.05.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВХОДНЫЕ ДВЕРИ КОНДОР», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021734065, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «КОНДОР» по заявке №2021734065, поданной 02.06.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 19.07.2022 принято решение о регистрации товарного знака для товаров 06 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для услуг 35 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**Condor**» по свидетельству №524452 с приоритетом от 22.07.2013, зарегистрированным на имя

Фубаг Интернешенэл (Пасифик Дивижн) Лимитед, Офис 302, Доминион Сентр 43-59 Куин'с Роуд Ист Ваньчай, Гонконг, в отношении однородных услуг 35 класса.

В возражении, поступившем 17.05.2023, заявитель сообщает, что товарный знак по свидетельству №524452 не используется правообладателем в России, в связи с чем заявитель подал иск в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой товарного знака по свидетельству №524452 вследствие его неиспользования.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2023 по делу № СИП-537/2022, исковые требования ООО «ВХОДНЫЕ ДВЕРИ КОНДОР» были удовлетворены частично, а именно была прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 524452 в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, препятствия для регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ отсутствуют.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 19.07.2022 и, помимо товаров 06 класса МКТУ для которых Роспатентом принято решение о регистрации товарного знака, также зарегистрировать товарный знак в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложено решение Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2023 по делу №СИП-537/2022 (1).

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

С учетом даты подачи (02.06.2021) заявки №2021734065 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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.

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

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 обозначение по заявке № 2021734065 представляет собой словесное обозначение «КОНДОР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В отношении товаров 06 класса МКТУ Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака.

Регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ препятствовал принадлежащий иному лицу словесный товарный знак «**Condor**» по свидетельству № 524452, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и начинающийся с заглавной буквы «С».

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение «КОНДОР» и противопоставленный товарный знак «**Condor**» имеют высокую степень сходства, обусловленную фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов (кондор – птица семейства американских грифтов отряда хищных птиц, Большая советская энциклопедия, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/163730/Кондор?yclid=lms69zp3vr86502805>).

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений.

В возражении заявителем обращено внимание на то, что решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-537/2022 от 28.03.2023 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 524452 досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении услуг 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; поиск поручителей; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных*

материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака в отношении вышеперечисленных услуг 35 класса МКТУ, по мнению заявителя, устраняет препятствие для регистрации заявленного обозначения для испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту товаров, заявленных в 06 классе; демонстрация товаров, заявленных в 06 классе; маркетинг товаров, заявленных в 06 классе; организация выставок в коммерческих или рекламных целях для товаров, заявленных в 06 классе; организация торговых ярмарок для товаров, заявленных в 06 классе; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров, заявленных в 06 классе и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров, заявленных в 06 классе и услуг; продажа аукционная товаров, заявленных в 06 классе; продвижение продаж для третьих лиц товаров, заявленных в 06 классе; реклама товаров, заявленных в 06 классе; телемаркетинг товаров, заявленных в 06 классе; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, заявленными в 06 классе]».*

Вместе с тем правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 524452 продолжает действовать для услуг *«макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; расклейка афиш», «управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров».*

На заседании коллегии 06.07.2023 заявителю сообщено о том, что все заявленные услуги однородны названным услугам, приведенным в перечне регистрации № 524452.

Заявитель представил дополнительные доводы по вопросу однородности названных услуг, привел судебную практику по вопросу квалификации услуг, относящихся к услугам продаж, и обратил внимание на исключение Судом по

интеллектуальным правам услуги *«расклейка афиш»* из категории услуг, однородных деятельности заявителя.

Ознакомившись с представленными заявителем доводами и материалами, проанализировав существо рассматриваемых услуг, коллегия установила следующее.

Все испрашиваемые заявителем услуги относятся к родовой группе услуг *«продвижение товаров для третьих лиц»*, под которым понимается совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров (см. Информационное письмо Роспатента от 23 декабря 2011 г. № 2 *«О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ»*).

При этом по своему назначению услуги продвижения товаров, действительно, могут относиться как к собственно продажам товаров, так и к их рекламе. Вместе с тем соответствующее разграничение в данном случае не имеет определяющего значения, поскольку заявленные услуги характеризуются обоими указанными назначениями. Например, услуги *«агентства по импорту-экспорту товаров, заявленных в 06 классе; организация торговых ярмарок для товаров, заявленных в 06 классе; продажа аукционная товаров, заявленных в 06 классе; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, заявленными в 06 классе]»* традиционно квалифицируются в качестве услуг продаж, а услуги *«реклама товаров, заявленных в 06 классе; маркетинг товаров, заявленных в 06 классе; организация выставок в коммерческих или рекламных целях для товаров, заявленных в 06 классе; телемаркетинг товаров, заявленных в 06 классе»* в большей степени относятся к маркетинговой и рекламной деятельности, при этом услуги *«демонстрация товаров, заявленных в 06 классе; продвижение продаж для третьих лиц товаров, заявленных в 06 классе; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров, заявленных в 06 классе и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров, заявленных в 06 классе и услуг»* могут

определяться по обоим назначениям, поскольку непосредственно продажей не являются, однако тесно с ней связаны, так как направлены именно на реализацию товаров, демонстрируемых, размещаемых на Интернет-площадках.

По своему существу противопоставленные услуги *«расклейка афиш»* относятся к услугам распространения наружной рекламы путем размещения в отведенных местах плакатов, привлекающих внимание к спектаклям, концертам, лекциям, фильмам третьих лиц.

Противопоставленные услуги *«макетирование рекламы; обновление рекламных материалов»* оказываются рекламными агентствами, так как связаны с созданием звуковых / визуальных / аудиовизуальных образцов рекламных материалов – носителей информации о товарах и услугах третьих лиц с целью привлечения внимания к ним и формирования интереса покупателей / потребителей.

Противопоставленные услуги *«управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров»*, прежде всего, относятся к управлению бизнес-процессами, на что справедливо обращает внимание заявитель. Однако такие бизнес-процессы конкретизированы областью продвижения товаров, следовательно, названные услуги тесно связаны с продажей товаров. В частности, оптимизация процессов заказов осуществляется, в большинстве своем, путем внедрения технологий, направленных на обработку заказов, следовательно, соответствующая услуга направлена на продвижение товаров потребителям.

С учетом вышеизложенного заявленные услуги 35 класса МКТУ являются однородными услугам противопоставленного товарного знака по признакам родовой принадлежности, назначения, круга потребителей, условий оказания, взаимодополняемости и взаимозаменяемости.

Высокая степень сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 524452 с учетом однородности услуг 35 класса МКТУ свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ, поскольку оно не соответствует для этих услуг пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.08.2023 поступило обращение от заявителя, доводы которого сводятся к тому, что согласно Лексико-семантическому идентификатору товаров и услуг услуги 35 класса МКТУ *«управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц»*, *«управление процессами обработки заказов товаров»* относятся к *«услугам в сфере бизнеса»*, а не к *«услугам продаж»*.

Отсутствие однородности заявленных и противопоставленных услуг, по мнению заявителя, подтверждается судебной практикой (обращение сопровождается копиями актов Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2022 по делу № СИП-1206/2021, от 22.07.2020 по делу № СИП-631/2019, от 27.11.2020 по делу № СИП-545/2020). В частности, отмечается, что в деле № СИП-1206/2021, судом было установлено, что услуги *«управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц»* не относятся к *«услугам продаж»*, а услуги *«расклейка афиш»* признаны решением Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2023 по делу № СИП-537/2022 неоднородными деятельности заявителя.

В этой связи коллегия обращает внимание на то, что в решении Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2023 по делу № СИП-537/2022, которым правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно частично прекращена, анализ однородности касается услуг противопоставленной регистрации и фактической деятельности заявителя (стр. 13 решения суда), в то время как в данном споре коллегией исследуется однородность услуг, представленных в конкретных перечнях. Более того, заявитель не настаивал на своей заинтересованности в отношении обозначенной услуги *«расклейка афиш»*, что прямо указано на странице 3 решения суда.

Что касается ссылки заявителя на решение Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2022 по делу № СИП-1206/2021, то приведенные заявителем цитаты относятся к исследованию иных положений законодательства (подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса), при этом сравнение услуг *«управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц»* и *«реализация лекарственных препаратов»* в настоящем споре не осуществляется. Также следует обратить

внимание на то, что услуга *«управление коммерческие лицензиями на товары и услуги для третьих лиц»* оказывается в пользу организаций и предприятий, направлена на оказание помощи в организации продвижения собственных продуктов через предоставление лицензий, вследствие чего усматриваются признаки общих назначения, круга потребителей и взаимодополняемости сравниваемых услуг.

Относительно упоминания решения Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2020 по делу № СИП-631/2019 следует отметить, что оно отменено Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.11.2020 по тому же делу. При последующем рассмотрении спора вывод, касающийся таких услуг, как *«управление процессами обработки заказов товаров»* и *«услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж»*, судом не проверялся (см. страницу 42 решения Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2021 по делу № СИП-631/219).

В свою очередь, в решении Суда по интеллектуальным правам от 27.11.2020 по делу № СИП-545/2020 сравнению также подлежали иные услуги. При этом важно обратить внимание заявителя на то, что вывод об однородности формируется по признакам однородности, установленным пунктом 45 Правил.

Смешение обозначений возможно и при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10).

С учетом изложенного представленные в обращении сведения повторяют доводы заявителя, озвученные им в ходе заседания. Они были рассмотрены в полном объеме, следовательно, их представление повторно не меняет вывода о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.05.2023, оставить в силе решение Роспатента от 19.07.2022.