


**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 11.04.2022, поданное ООО «Светоград-СПБ», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020711066, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020711066, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.03.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 11, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.06.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 11, 35 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками

«НОВЫЙ ВЕК» по свидетельству №141283 (1) с приоритетом от 04.04.1994, а также по свидетельству №720173 (2) с приоритетом от 06.06.2017, зарегистрированных на имя Ибатуллина А.В., Россия, в отношении однородных товаров и услуг 09, 11, 35 классов МКТУ, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

- по заявлению правообладателя правовая охрана противопоставленного знака (1) была ограничена путем исключения товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения», товаров 11 класса МКТУ «устройства осветительные». В связи с изложенным, данный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (2) имеют различный буквенный состав, фонетическое звучание, а также визуальные отличия, что приводит к выводу об отсутствии ассоциирования обозначений друг с другом в целом;

- в Решении Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2019 по делу №СИП-256/2019 судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства обозначений «НОВЫЙ ДОМ» и «НОВАДОМ»/ «NOVADOM»: смысловые различия между сравниваемыми обозначениями НОВЫЙ ДОМ и НОВАДОМ/NOVADOM обусловлены отсутствием подобия заложенных в них понятий и идей, так как НОВАДОМ/NOVADOM не несет в себе семантики, поскольку является фантазийным, тогда как словесное обозначение "НОВЫЙ ДОМ" противопоставленного знака обслуживания означает появившееся недавно архитектурное сооружение. Следовательно, вопреки доводам заявителя, сравниваемые знаки обслуживания не являются сходными до степени смешения;

- совпадающая конечная часть «ВЕК» сравниваемых словесных обозначений является слабой, и ее совпадения недостаточно для вывода о сходстве обозначений.

Аналогичный подход отражен в Постановлении Президиума от 18.12.2017 по делу №СИП-700/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 16.04.2018 №300-КГ18-3150 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано);

- в силу существенного различия средних частей слов звуковое восприятие сравниваемых обозначений при их произношении в целом является разным. Следовательно, в рассматриваемом случае один факт вхождения отдельных букв заявленного обозначения в противопоставленное обозначение не является достаточным для признания наличия сходства между сравниваемыми обозначениями;

- словесные элементы сравниваемых обозначений отличны по фонетическому звучанию, семантике и графическому исполнению;

- в связи с отказом ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» от прав на противопоставленный экспертизой товарный знак, а также в связи с отсутствием в гражданском обороте продукции, маркированной противопоставленным товарным знаком и принимая во внимание процессуальную репутацию правообладателя противопоставленного товарного знака, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака обслуживания в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 11, 35 классов МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 08.06.2022 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 15.06.2021».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 08.06.2022. Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2023 по делу № СИП–812/2022 (далее – решение Суда) требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 08.06.2022

отменено. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение от 11.04.2022 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020711066.

Как следует из текста упомянутого акта, из перечня товаров и/или услуг противопоставленного товарного знака (2) исключены товары 09, 11 классов МКТУ, а также услуги 35 класса МКТУ «дистанционная продажа товаров потребителям; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; оформление витрин; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; розничная продажа непродовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; сбыт товаров через посредников; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; услуги оптовой и розничной продажи; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям», услуги 35 класса МКТУ «услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров» сокращены до услуг 35 класса МКТУ «услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров, а именно: продуктов питания, столов, стульев, косметики, бытовой химии, посуды, одежды, обуви, игр, игрушек, спортивных товаров, ювелирных изделий», услуги 35 класса МКТУ «оптовая и розничная продажа» сокращены до услуг 35 класса МКТУ «оптовая и розничная продажа, а именно: продуктов питания, столов, стульев, косметики, бытовой химии, посуды, одежды, обуви, игр, игрушек, спортивных товаров, ювелирных изделий» на основании заявления правообладателя. Указанное обстоятельство явилось основанием для отмены оспариваемого решения Роспатента от 08.06.2022 и обязания Роспатента повторно рассмотреть возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Корреспонденцией от 09.08.2023 от заявителя поступили следующие дополнения к возражению:

- заявитель с целью снятия основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по пункту 6 статьи 1483 Кодекса уточняет перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана для заявленного обозначения, следующим образом: «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] – все перечисленные услуги 35 класса МКТУ не касаются продуктов питания, столов, стульев, косметики, бытовой химии, посуды, одежды, обуви, игр, игрушек, спортивных товаров, ювелирных изделий;

- Ибатуллин А.В. также ограничил перечень товаров и услуг, содержащихся в перечне товарного знака (2), в результате чего данный знак не является более препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены:

1. Судебные акты по делам СИП-838/2022 и СИП-812/2022;
2. Распечатки из реестров Роспатента в отношении актуального статуса противопоставленного товарного знака по свидетельству №720173.

От заявителя поступила также корреспонденция от 09.08.2023, согласно которой:

- заявитель ходатайствует о сокращении заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ до следующих услуг: «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех

медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] - все перечисленные услуги 35 класса МКТУ относятся к товарам 09 и 11 класса МКТУ». С учетом скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ нет оснований для признания их однородными услугам 35 класса МКТУ знака (2);

- изложенный вывод заявителя подкрепляется правоприменительной практикой. В решении Роспатента от 04.03.2022 по заявке №2019738737 указано: «поскольку заявителем был изменен первоначальный перечень услуг, путем уточнения "за исключением свадебных товаров и услуг", что было основанием для снятия экспертизой противопоставления товарного знака по свидетельству №663286, то при регистрации заявленного обозначения ранее принятое ограничение сохраняет действие. Следовательно регистрация заявленного обозначения может быть произведена в отношении услуг 35 класса МКТУ "продвижение продаж для третьих лиц, кроме свадебных товаров и услуг";

- согласно решению Роспатента от 30.10.2019 по заявке №2018712715 «Остальные услуги 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации не могут быть признаны однородными с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, поскольку относятся к другим родовым группам услуг: Услуги "онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; продажа розничная произведений искусства художественными галереями: торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями: торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями" относятся к продвижению товаров, не относящихся к снегоходам, их частям, деталям, принадлежностям, облицовке и оборудованию к ним, указанным в перечне услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака;

- аналогичные подходы содержатся в решении Роспатента от 21.12.2011 по заявке №2010705039, решении Роспатента от 29.12.2022 по заявке №2020774184, решении Роспатента от 06.04.2020 по заявке №2016705789, решении Роспатента от 09.02.2022 по заявке №2020737225. Таким образом, в правоприменительной практике сформировался однозначный подход, согласно которому услуги 35 класса МКТУ, конкретизированные в отношении различных товаров и, как следствие, областей деятельности, не являются однородными. Тот факт, что услуги отнесены к одному классу МКТУ, не является достаточным основанием для признания их однородности.

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

С учетом даты (05.03.2020) поступления заявки №2020711066 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

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

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

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

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

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

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


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

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.



В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из словесных элементов «NOV» и «VEK», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также помещенного между ними изображения окружности, внутри которой помещен треугольник. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в белом, сером, черном, зеленом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 09, 11, 35 классов МКТУ.

В решении Роспатента было указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены комбинированный и словесный товарные знаки «**НОВЫЙ ВЕК**», «**НОВЫЙ ВЕК**», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак (1) зарегистрирован в отношении, в том числе, товаров 09 и 11 классов МКТУ. Товарный знак (2) зарегистрирован в отношении, в том числе, товаров и услуг 09, 11, 35 классов МКТУ. Согласно изменениям, внесенным в Госреестр 28.03.2023, перечень товарного знака (2) был скорректирован заявителем путем исключения из него товаров 09 и 11 классов МКТУ, а также услуг 35 класса МКТУ «дистанционная продажа товаров

потребителям; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; оформление витрин; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; розничная продажа непродовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; сбыт товаров через посредников; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; услуги оптовой и розничной продажи; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям», услуги 35 класса МКТУ «услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров» сокращены до услуг 35 класса МКТУ «услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров, а именно: продуктов питания, столов, стульев, косметики, бытовой химии, посуды, одежды, обуви, игр, игрушек, спортивных товаров, ювелирных изделий», услуги 35 класса МКТУ «оптовая и розничная продажа» сокращены до услуг 35 класса МКТУ «оптовая и розничная продажа, а именно: продуктов питания, столов, стульев, косметики, бытовой химии, посуды, одежды, обуви, игр, игрушек, спортивных товаров, ювелирных изделий».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-2) показал следующее.

Заявленное обозначение запоминается, в первую очередь, благодаря словесным элементам «NOV VEK», которые являются основными индивидуализирующими элементами в комбинированном обозначении. Указанные словесные элементы имеют высокую степень фонетического сходства со словесными элементами «НОВЫЙ ВЕК», являющихся единственными индивидуализирующими элементами знаков (1-2). Звуковое сходство обозначений «NOV VEK» и «НОВЫЙ ВЕК» обусловлено тождественным звучанием конечных частей «VEK» / «ВЕК», кроме того, близки по звучанию и начальные части - «NOV / НОВЫЙ». В сравниваемых словосочетаниях совпадают целых 6 букв из 8,

следовательно, в потоке речи сравниваемые обозначения имеют близкое произношение.

Отсутствие сведений о семантике словесных элементов «nov vek» (см. [www.yandex.slovari.ru](http://www.yandex.slovari.ru)) не позволяет провести его сравнение по семантическому критерию сходства с противопоставленными знаками (1-2).

Противопоставленные товарные знаки выполнены стандартным шрифтом и не имеют какой-либо оригинальной графической проработки, в этой связи сравнение их с заявленным обозначением по визуальному признаку сходства является не существенным.

Таким образом, визуальный и семантический критерии сходства, в данном случае, имеют второстепенный характер.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о наличии сходства заявленного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков (1-2), установленное на основе их близкого звучания.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

В возражении указывается на то, что элемент «ВЕК» является слабым элементом сравниваемых обозначений, на основании которого не может быть установлено их сходство. В подтверждение изложенного заявитель ссылается на Постановление Президиума от 18.12.2017 по делу №СИП-700/2016, вместе с тем, в указанном Постановлении исследуется товарный знак «АФИМОЛЛ/ AFIMALL», отличающийся от заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-2), в связи с чем выводы Президиума Суда по интеллектуальным правам неприменимы в рассматриваемом споре. При этом, у коллегии нет оснований для признания словесного элемента «ВЕК» / «ВЕК» слабым элементом сравниваемых обозначений.

При анализе однородности товаров 09 и 11 класса МКТУ заявленного обозначения и знака (1), коллегия приняла во внимание, что правовая охрана знака (1) была сокращена его правообладателем. Так, из перечня товаров, в отношении

которых охраняется товарный знак по свидетельству №141283, исключены товары 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения», а также товары 11 класса МКТУ «устройства осветительные».

Иные товары 09 класса МКТУ «аппараты для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и электронно-вычислительные машины; магнитные носители информации, диски звукозаписи; огнетушители; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой» знака (1) относятся к аппаратам для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, оборудованию счетному и вычислительному, носителям информации, оборудованию для тушения огня, автоматам торговым и механизмам для аппаратов с предварительной оплатой. Упомянутые виды товаров 09 класса МКТУ неоднородны товарам 09 класса МКТУ «адаптеры электрические; аппараты светосигнальные [проблесковые]; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; вывески светящиеся; выпрямители тока; диоды светоизлучающие [СИД]; диоды светоизлучающие органические [ОСД]; знаки светящиеся; инверторы [электрические]; индикаторы температурные; коробки распределительные [электричество]; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; линзы оптические; преобразователи электрические; светофоры [сигнальное оборудование]; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов» заявленного обозначения, относящимся к вспомогательным изделиям и аксессуарам для электро- и радиотехнического оборудования, аккумуляторам, батареям аккумуляторным, устройствам и изделиям электротехническим различного назначения, лазерам. Сравнимые виды товаров относятся к различным родовым и видовым группам и имеют различное назначение и условия применения.

Кроме того, в перечне товаров 11 класса МКТУ «устройства нагревательные, паропроизводящие (парогенераторные), для тепловой обработки пищевых

продуктов, холодильные, сушильные, вентиляционные, водораспределительные и санитарно-технические» знака (1) отсутствуют товары, которые могли бы признаваться однородными по отношению к товарам 11 класса МКТУ «лампы взрывобезопасные; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы электрические; номера для зданий светящиеся; приборы и установки осветительные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; прожекторы; прожекторы подводные; рассеиватели света; светильники; светильники напольные; торшеры; фонари осветительные; фонари уличные» заявленного обозначения. Сравнимые виды товаров также относятся к различным родовым и видовым группам, производятся различными предприятиями и имеют различные условия реализации.

Кроме того, коллегия приняла во внимание ограничение правовой охраны товарного знака (2) путем исключения из его перечня товаров 09 и 11 классов МКТУ. В связи с изложенным, в перечне знака (2) отсутствуют товары, которые могли бы признаваться однородными по отношению к заявленным товарам 09 и 11 классов МКТУ.

Коллегия учла также сокращение перечня услуг 35 класса МКТУ знака (2), а также корректировку заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ, что, однако, не приводит к выводу об отсутствии однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ по следующим причинам.

Однородность заявленных услуг 35 класса МКТУ «организация выставок в рекламных целях; организация торговых ярмарок в рекламных целях» и услуг 35 класса МКТУ «реклама; аренда площадей для размещения рекламы» знака (2) не вызывает сомнений ввиду того, что данные виды деятельности имеют одинаковое назначение – реклама товаров / услуг, которые могут сходиться от одного лица (например, рекламное агентство, маркетинговое агентство), а также оказываться в отношении одного и того же круга потребителей (лица, заинтересованные в рекламировании производимых ими товаров / оказываемых услуг).

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается также в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов - все перечисленные услуги 35 класса МКТУ относятся к товарам 09 и 11 класса МКТУ».

Что касается заявленных услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров», то они представляют собой торгово-технологический процесс, при котором покупателю предоставляется доступ к товару для доведения наглядным способом информации о его потребительных свойствах различными способами, включая визуальное ознакомление с товаром или возможность тактильной оценки товара, или органолептическая оценка товара, или вкусовая оценка товара (дегустация), или демонстрация работ, или испытание товара в действии (пункт 124а ГОСТ Р 51303-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 №582-ст.)). Таким образом, вышеупомянутые услуги относятся к услугам по продвижению товаров для потребителей, обеспечивая в конечном счете покупку этого товара через его демонстрацию потребителю.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях» представляют собой деятельность по организации мероприятий, направленных на показ достижений, разработок в различных сферах, с целью их дальнейшей продажи. Выставки являются маркетинговым инструментом, позволяющим широкой общественности узнать о предприятии, производимых им товарах, услугах, являются удобным местом для изучения спроса и предложения товаров. Ярмарки, наряду с данными функциями, предоставляют возможность реализации товаров.

Заявленная услуга 35 класса МКТУ «предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг» является услугой, предоставляющей возможность размещения товаров и услуг на торговой онлайн площадке (например, маркетплейсе), при помощи которой потребители могут ознакомиться с ними (данными товарами и услугами) и сделать свой выбор. Указанный вид услуг представляет собой одно из средств продвижения товаров, которое способствует привлечению новых покупателей, расширению географии их распространения.

Услуги 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи» заявленного обозначения относятся к услугам, оказываемым на возмездной основе для третьих лиц и заключающиеся в сборе и размещении товаров для удобства изучения и приобретения потребителями. По мнению коллегии, данный вид деятельности представляет собой деятельность по представлению, демонстрации товаров и сопутствует как продажам, так и рекламной деятельности.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц», под которыми понимается совокупность разнообразных мер, усилий, действий, предпринимаемых производителями или продавцами товаров, посредниками в целях повышения спроса, увеличения сбыта, расширения рыночного поля товара.

Услуги 35 класса МКТУ «распространение образцов» заявленного обозначения - это вид рекламной деятельности, при котором потенциальным потребителям раздают образцы товара в стандартной или уменьшенной упаковке. Основные виды распространения товаров: непосредственно доставка товаров на дом потребителю, распространение в ходе демонстраций в розничном магазине и т.д. (Экономика и право: словарь-справочник. М.: Вуз и школа. Л.П. Кураков, В.Л. Кураков, А.Л. Кураков, 2004)

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о том, что заявленные услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и

услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов», несмотря на то, что они нацелены на продажу товаров, являются также неотъемлемой частью и услуг по продвижению товаров, включая услуги в сфере рекламы.

Так, в соответствии с определениями, содержащимися в пункте 3 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон о рекламе):

реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке;

объект рекламирования - товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама;

товар - продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.

Таким образом, целью рекламной деятельности является привлечение внимания потребителя к объекту рекламирования, повышения спроса и роста продаж на объект рекламирования. Демонстрация товара, организация выставок и ярмарок, предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг, предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг, презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, продвижение продаж для третьих лиц, распространение образцов сопутствует деятельности по рекламированию, могут являться ее неотъемлемой частью и средством привлечения внимания потребителя к рекламируемому товару.



Ввиду изложенного, вышеупомянутые заявленные услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов» являются однородными рекламным услугам, содержащимся в перечне противопоставленной регистрации (услуги 35 класса МКТУ «реклама; аренда площадей для размещения рекламы»).

Сравниваемые виды услуг относятся к услугам в сфере продвижения товаров, могут оказываться совместно, быть взаимодополняемыми, имеют одно назначение (стимулирование спроса на товары, увеличения сбыта, расширения рыночного поля товара, ускорение товарооборота). Кроме того, сравниваемые виды услуг могут иметь один и тот же круг потребителей (лица, заинтересованные в сбыте их товаров, привлечению к ним внимания потребителей, увеличение прибыли от продажи товаров потребителям). При этом, ограничение заявленных услуг 35 класса МКТУ только товарами 09 и 11 класса МКТУ не снимает приведенных выше доводов об однородности данных видов услуг услугам 35 класса МКТУ знака (2), который содержит в своем перечне рекламные услуги в общем виде.

В заявленном перечне содержатся также услуги 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», представляющие собой торговый вид деятельности, направленный на закупку товаров и последующее их предоставление предпринимателям. Как отмечалось выше, данные услуги ограничены заявителем таким образом, что они относятся только к товарам 09 и 11 классов МКТУ. Следует отметить, что перечень товаров 09 класса МКТУ включает, в том числе, бытовые товары (например, такие товары как весы, барометры, адаптеры, термометры), товары 11 класса МКТУ также включает товары для обустройства быта (например, люстры, светильники, торшеры,

лампы и принадлежности для ламп, грелки, одеяла и подушки с электрообогревом, устройства для приготовления и обработки пищевых продуктов).

Перечень услуг 35 класса знака (2) также содержит услуги в сфере продажи товаров для дома, быта: «услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров, а именно: столов, стульев, посуды; оптовая и розничная продажа товаров, а именно: столов, стульев, посуды».

По мнению коллегии, сравниваемые вышеупомянутые виды услуг 35 класса МКТУ являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе (услуги по продаже товаров, которые предполагают взаимоотношения между покупателем и продавцом), имеют одинаковое назначение (сбыт товаров для дома, быта). Данные виды могут быть оказаны совместно одним лицом (например, крупным торговым центром), который предоставляет услуги по реализации многочисленных видов товаров для дома, быта широкому кругу потребителей (включая предпринимателей), следовательно, круг потребителей сравниваемых услуг также может совпадать. Разграничение направленности сравниваемых услуг не изменяет родовую их группу – торговля, более того, упомянутые виды товаров имеют совместную встречаемость в гражданском обороте, к чему привык российский потребитель. С учетом вышеизложенного, ограничение заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ не приводит к выводу об отсутствии их однородности с противопоставленными услугами 35 класса МКТУ знака (2) и не снимает вероятности смешения данных видов услуг в гражданском обороте.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1, 2), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-2) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства заявленного обозначения и знака (2), а также высокая степень однородности услуг 35 классов МКТУ, что может привести к вероятности смешения данных услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте. При этом, сходство заявленного обозначения и знака (1), а также отсутствие однородности товаров 09 и 11 классов МКТУ заявленного обозначения и знака (1) приводит к выводу о невозможности смешения сравниваемых товаров.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком (2) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, заявленное обозначение для данных видов услуг не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается ссылки заявителя на Решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-256/2019, которое, по мнению заявителя, косвенно свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и знаков (1-2), то в упомянутом решении анализируются иные обозначения, существенным образом отличающиеся от заявленного обозначения и знаков (1-2), в связи с чем упомянутая ссылка не опровергает сделанных выше выводов о сходстве сравниваемых обозначений.

Отсутствие продукции под противопоставленным знаком на рынке Российской Федерации, а также репутация правообладателя знаков (1, 2) не имеют значения, поскольку в рамках анализа заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сравнению подлежат перечни товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (1, 2), а не фактически осуществляемая деятельность и репутация правообладателя противопоставленных регистраций.

С целью доказывания отсутствия однородности испрашиваемых к регистрации услуг 35 класса МКТУ по отношению к услугам 35 класса МКТУ знака (2) заявитель приводит примеры правоприменительной практики. Вместе с тем, следует отметить, что данные примеры касаются иных правовых ситуаций, в связи с чем не опровергают изложенных выше выводов о вероятности смешения данных услуг в гражданском обороте Российской Федерации.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.04.2022, отменить решение Роспатента от 15.06.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020711066.**