

**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 их 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 15.06.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОРИГАМИ», Республика Башкортостан, город Уфа (далее – заявитель), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №713922, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  
по заявке № 2018743953 с приоритетом от 11.10.2018 зарегистрирован 28.05.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №713922 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Нуртдинова Радмира Гамилевича, Республика Башкортостан, Уфа, (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.06.2020 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №713922 ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, оспариваемая регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему. Лицу, подавшему возражение, принадлежат права на товарные знаки « **ИДЕЯ** », « **IDEA** » по свидетельствам №№174335, 171758, зарегистрированные, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ. Указанные товарные знаки, по мнению лица, подавшего возражение, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным



знаком «  ». При этом противопоставленные товарные знаки используются лицензиатом правообладателя для индивидуализации услуг магазина. Кроме того оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 713922 недействительным.

К материалам возражения приложены следующие материалы в копиях:

- (1) фотография магазина лицензиата, на котором установлена вывеска с противопоставленными товарными знаками;
- (2) кассовый чек из магазина лицензиата.

Правообладатель представил отзыв по мотивам возражения. Доводы отзыва сводятся к следующему:

-лицо, подавшее возражение, не представило доказательств заинтересованности в его подаче;

- на основании договора о предоставлении неисключительной лицензии с 19.10.2020 года разрешено использование противопоставленных товарных знаков Галиуллиным Рафаэлем Забировичем (ОГРНИП 305027708100031). Основной вид деятельности которого, согласно данным из ЕГРЮЛ 47.11.2 торговля;

- согласно, представленному фото над магазином продукты и промтовары размещена вывеска «ИДЕЯ - IDEA магазин». При этом на фасаде магазина размещена информационная табличка с указанием наименования магазина как «ЯКШЫ», что в переводе с башкирского языка означает «ХОРОШИЙ». Использование противопоставленных товарных знаков в отношении услуг торговли не означает использование в отношении услуг рекламы;

- к деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака можно отнести следующее. Имеются 4 магазина, расположенные в городе Уфа по адресам: ул. Проспект Октября 111, ул. Баязита Бикбая 21, ул. Революционная 109, ул. Менделеева 116. На каждом магазине имеется вывеска с указанием на оспариваемый товарный знак. С 2016 года действует сайт <https://idea-ufa.ru/>. Согласно сайту услуги магазина являются очень востребованы и покрывают большую аудиторию жителей города Уфы. Страница в Инстаграмме ([https://www.instagram.com/idea\\_ufa/](https://www.instagram.com/idea_ufa/)), создана 05.11.2016 года, имеет 20,3 тысячи подписчиков. Страница в Вконтакте (<https://vk.com/idearozeufa>);

- товары и услуги, предоставляемые ООО «Оригами» (реклама), Галиуллиным Рафаэлем Забировичем и услуги, предоставляемые Нуртдиновым Радмиром Гамилевичем, отличаются по сферам (торговля продовольственными и продуктовыми товарами и торговля цветами, шарами);

- сравниваемые товарные знаки являются несходными, так как отличаются семантически. Использование словосочетания «Идея праздника» позволяет потребителю составить верное предположение об услугах и товарах. Таким образом, доминирующим словом является «праздника», т.к. товары и услуги, предоставляемые Индивидуальным предпринимателем Нуртдиновым Р.Г., служат для создания атмосферы праздника.

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №713922 и оставить его правовую охрану в силе.

К материалам отзыва приложены следующие материалы:

- (3) Товарные знаки, принадлежащие ООО «Оригами»;
- (4) Выписки из ЕГРЮЛ;
- (5) Фото магазина «ЯКШЫ»;
- (6) Фото магазина «Идея праздника»;
- (7) Данные о посещаемости страниц Идея праздника;
- (8) Скриншот первых страниц поисковиков.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 18.12.2020 «удовлетворить возражение, поступившее 15.06.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 713922 недействительным в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; изучение рынка; обновление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш /реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; изучение общественного мнения; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного

обеспечения; маркетинг целевой; услуги конкурентной разведки; услуги по исследованию рынка; телемаркетинг; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; экспертиза деловая; агентства по коммерческой информации; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; оценка коммерческой деятельности; прогнозирование экономическое; составление информационных индексов в рекламных целях». Не согласившись с этим решением, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2021 года по делу № СИП-40/2021 было признано недействительным решение Роспатента от 18 декабря 2020 года, которым было отказано в удовлетворении возражения ООО «ОРИГАМИ» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 713922 в отношении части услуг 35 класса МКТУ как не соответствующее требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «ОРИГАМИ» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 713922. Обязывая Роспатент повторно рассмотреть возражение предпринимателя, суд первой инстанции указал на то, что Роспатент при рассмотрении возражения не дал оценку всем обстоятельствам дела относительно однородности сопоставляемых услуг, что является существенным нарушением процедуры рассмотрения возражения.

Не согласившись с решением Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2021 года по делу № СИП-40/2021, лицо, подавшее возражение, подало кассационную жалобу.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2022 по делу № СИП-40/2021 решение суда первой инстанции было оставлено в силе. Президиум Суда по интеллектуальным правам решение Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2021 по делу № СИП-40/2021 оставил без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Оригами» – без удовлетворения.

Во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам первой инстанции, оставленным в силе Президиумом Суда по интеллектуальным правам, возражение, поступившее 15.06.2020, было рассмотрено повторно.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.10.2018) приоритета оспариваемого товарного 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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

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

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

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

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

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

Согласно пункту 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 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).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.



[1]

Оспариваемый комбинированный товарный знак состоит из словесного элемента «ИДЕЯ», выполненного крупным шрифтом буквами русского алфавита, «ПРАЗДНИКА», выполненного мелким шрифтом буквами русского алфавита, изображения лампочки, спираль накаливания которой представляет собой словесный элемент «IDEA», выполненный буквами латинского алфавита.

**ИДЕЯ**  
« » [2]

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 174335 с приоритетом от 17.09.1996 является словесным, выполнен буквами русского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ. Дата истечения срока действия: 17.09.2026.

**IDEA**  
« » [3]

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 171758 с приоритетом 17.09.1996 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ. Дата истечения срока действия: 17.09.2026.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2021 года по делу № СИП-40/2021 выводы Роспатента относительно соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса являются недостаточно обоснованными, так как отсутствует анализ принадлежности по родовому и видовому признаку части услуг оспариваемого товарного знака, а также дана ненадлежащая оценка услуге «Демонстрация товаров» противопоставленного товарного знака, которая неверно отнесена к родовой группе услуг рекламы, а не реализации товаров.

При повторном рассмотрении возражения, поступившего 15.06.2020, анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 713922 и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение. В комбинированных обозначениях, как правило, словесные элементы выполняют индивидуализирующую функцию, так как именно с них начинается восприятие обозначения, они легче запоминаются, чем изобразительные, и подлежат воспроизведению.

В оспариваемом товарном знаке присутствуют словесные элементы «ИДЕЯ» и «праздника», при этом с точки зрения композиционно-пространственного расположения доминирует словесный элемент «ИДЕЯ».

Противопоставленный товарный знак [2] состоит исключительно из словесного элемента «ИДЕЯ», а противопоставленный товарный знак [3] из транслитерации слова «идея» буквами латинского алфавита «IDEA».

Вхождение противопоставленного товарного знака [2] «ИДЕЯ» в состав оспариваемого товарного знака позволяет сделать вывод о фонетическом и семантическом сходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

С точки зрения смыслового восприятия дополнительный словесный элемент «праздника» оспариваемого товарного знака добавляет дополнительные ассоциации к слову «ИДЕЯ». В частности, слово «праздника» ориентирует потребителя относительно специфики товаров для организации торжества. Следовательно, в словосочетании «ИДЕЯ ПРАЗДНИКА» смысловое восприятие слова «ИДЕЯ» более конкретизировано по сравнению с отдельным словесным элементом «ИДЕЯ». Однако значение словесного элемента «ИДЕЯ» в оспариваемом и противопоставленных товарных знаках остается неизменным и воспринимается как «мысль, замысел, намерение, план» (<https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F>). Таким образом, сравниваемые товарные знаки ассоциируются друг с другом, поскольку производят близкое смысловое восприятие, связанное с каким-либо замыслом или намерением.

С точки зрения визуального признака, имеют место некоторые графические различия в выполнении сравниваемых обозначений за счет дополнительных элементов. Однако роль визуального критерия не может быть признана определяющей, поскольку превалирует, в данном случае, фонетическое и смысловое тождество доминирующего словесного элемента оспариваемого и противопоставленного товарных знаков [2], которое обеспечивает ассоциирование друг с другом сравниваемых обозначений.

Что касается противопоставленного товарного знака [3], то словесный элемент «IDEA» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита русского слова «ИДЕЯ», имеет тождественное лексическое значение. Кроме того, российским потребителем, наиболее вероятно, словесный элемент «IDEA» не будет прочитан по правилам английского языка, а будет воспроизводиться в качестве транслитерации русского значимого слова «ИДЕЯ».

С точки зрения визуального восприятия оспариваемого и противопоставляемого [3] товарных знаков следует отметить, что их сходство усиливается за счет присутствия в изобразительном элементе оспариваемого



товарного знака в виде стилизованной лампочки «» элемента «IDEA», который является читаемым.

Таким образом, оспариваемый и противопоставляемый [3] товарные знаки являются сходными за счет фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов «ИДЕЯ, idea» \ «IDEA». Сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых товарных знаков, показал следующее.

Судом признаны не соответствующими материалам дела ранее сделанные выводы Роспатента о том, что услуги оспариваемого товарного знака представляют собой услуги, направленные непосредственно на реализацию товаров, в то время как услуги противопоставленных товарных знаков (включая услугу «демонстрация товаров») не содержат услуг по доведению товаров до конечного потребителя и имеют исключительно рекламный характер.

Услуги 35 класса МКТУ “агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация подписки на газеты для третьих лиц; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов /прокат торговых стоек; телемаркетинг; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги субподрядные [коммерческая помощь]” оспариваемого товарного знака однородны услуге “организация выставок для коммерческих целей; демонстрация товаров” противопоставленных товарных знаков [1-2].

При этом в соответствии с пунктом статьи 494 Кодекса выставление в месте продажи (на прилавках, в витринах и т.п.) товаров, демонстрация их образцов или предоставление сведений о продаваемых товарах (описаний, каталогов, фотоснимков товаров и т.п.) в месте их продажи признается публичной офертой независимо от того, указаны ли цена и другие существенные условия договора

розничной купли-продажи, за исключением случая, когда продавец явно определил, что соответствующие товары не предназначены для продажи.

Услуге «*демонстрация товаров*» однородны услуги оспариваемого товарного знака, связанным с реализацией товаров, поскольку они имеют сходную направленность «предложение продукции покупателям» и цель «доведение товара до потребителя», услуги розничной торговли традиционно сопряжены с демонстрацией товаров. Так, под демонстрацией товаров понимается торгово-технологический процесс, при котором покупателю предоставляется доступ к товару для доведения наглядным способом информации о его потребительских свойствах различными способами, включая визуальное ознакомление с товаром или возможность тактильной оценки товара, или одорологическая 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», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 582-ст).

Оспариваемую услугу «*производство программ телемагазинов*» следует признать относящейся к услугам, направленным непосредственно на реализацию товаров, так как производство таких программ имеет своей единственной целью увеличение узнаваемости товара среди потребителей. Оспариваемые услуги «*управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов /прокат торговых стоек*» не являются услугами по реализации товаров, однако непосредственно связаны с такими услугами, корреспондируют им, зачастую оказываются теми же лицами, что услуги по реализации и сбыту товаров.

Оспариваемые услуги «*агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; консультации, касающиеся коммуникационных*

стратегий в рекламе; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш /реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; услуги манекенистов для рекламы или продвижения товаров; услуги рекламные "оплата за клик" /услуги PPC" в части тождественны, а в остальной части в высокой степени однородны противопоставленным услугам "аренда площадей для размещения рекламы; размещение и расклейка афиш (вне помещений); оформление витрин; выпуск рекламных материалов; организация выставок для рекламных целей; распространение рекламных объявлений; почтовая рассылка рекламных материалов (проспектов, брошюр и т.д.), прокат рекламных материалов; публикация рекламных материалов; реклама телевизионная; составление рекламных полос в печатных изданиях рекламной хроники; рекламные агентства". Сопоставляемые услуги относятся к одной родовой группе по продвижению товаров, направлены на применение различных способов повышения узнаваемости товаров, увеличение спроса на них.

Оспариваемые услуги "службы консультативные по управлению бизнесом; прогнозирование экономическое; оценка коммерческой деятельности; агентства по коммерческой информации; услуги конкурентной разведки; анализ себестоимости; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация

*деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; экспертиза деловая; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен"* по назначению, роду, условиям оказания однородны услуге *"изучение рынка"* противопоставленных товарных знаков.

Услуги по изучению рынка представляет собой услугу, направленную на изучение потребностей имеющихся на рынке, о величинах спроса и предложения, факторах, способных повлиять на указанные величины, на изучение конъюнктуры рынка и иных факторов, необходимых для формирования решения, которое будет выгодным для предприятия). Таким образом, изучение рынка можно отнести к родовой группе услуг менеджмента - управления производством: совокупность принципов, методов, средств и форм управления производством, разработанных и применяемых с целью повышения эффективности производства и увеличения прибыли (<http://glossary.ru>).

Принимая во внимание изложенное, следующие услуги оспариваемого товарного знака *"аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации*

в области деловых и коммерческих контактов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление программами часто путешествующих; услуги в области общественных отношений; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по подаче налоговых деклараций;" следует признать однородными услуго "изучение рынка", так как они также относятся к родовой группе услуг "менеджмент в сфере бизнеса", направлены на информирование и консультирование предприятий, а также поскольку назначением этих услуг в обоих случаях является помощь в организации и управлении бизнесом.

Такие услуги как "запись сообщений [канцелярия]; регистрация данных и письменных сообщений; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; репродуцирование документов; услуги фотокопирования; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков;" являются деятельностью административно-хозяйственной и вспомогательной по обеспечению функционирования организации. Эти услуги являются сопутствующими бизнес-услугам, однако с таким видом услуг как "изучение рынка" или услугами противопоставленных перечней по продвижению и реализации товаров, не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми.

В свою очередь, оставшиеся услуги (абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; бюро по найму; комплектование штата сотрудников;

*консультации по управлению персоналом; написание резюме для третьих лиц; услуги по переезду предприятий; тестирование психологическое при подборе персонала; управление деятельностью внештатных сотрудников; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов;*) могут рассматриваться как неоднородные услугам противопоставленных регистраций.

Так, абонировать - от фр. *abonner* - подписываться - получать что-либо по абонементу, приобретать право пользования чем-либо в течение определенного срока (Словарь иностранных слов, Комлев Н.Г., 2006, <https://dic.academic.ru>).

Таким образом, услуга "*абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц*" тесно связана с предоставлением доступа к сети оператора связи. Эти услуги оказываются операторами связи, имеют иное назначение, круг потребителей и условия оказания по сравнению с услугами противопоставленного перечня, следовательно, не являются однородными.

Услуги по прокату офисного оборудования оспариваемого перечня представляют собой услуги по предоставлению за плату во временное пользование офисного оборудования. Назначением данных услуг является аренда для организации функционирования офисной службы, а не для обеспечения продаж. С учетом разного назначения сравниваемых услуг коллегия не усматривает оснований для признания этих услуг однородными услугам, приведенным в перечне противопоставленной регистрации.

Услуги, направленные на организацию переезда предприятий, являются самостоятельным видом услуг, тесно связанных с перевозками грузов/вещей. Эти услуги имеют иное назначение и условия оказания по сравнению с услугами противопоставленного перечня.

Услуги по найму персонала также представляют собой отдельный вид услуг, оказываемый иными субъектами рынка, нежели лица, оказывающие услуги по изучению рынка. Сопоставляемые услуги имеют разное назначение (трудоустройство работников для наполнения организации персоналом и

исследование ранка для понимания стоимости товара, формирования правильного объема производства и подбора мест сбыта).

Изложенное свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ, за исключением " *абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; бюро по найму; запись сообщений [канцелярия]; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; написание резюме для третьих лиц; регистрация данных и письменных сообщений; услуги по переезду предприятий; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; репродуцирование документов; тестирование психологическое при подборе персонала; управление деятельностью внештатных сотрудников; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков*".

Относительно мотива возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса необходимо обратить внимание на то, что данная норма права подлежит применению, в частности, когда сравниваемые средства индивидуализации не являются сходными друг с другом в целом с учетом несходства доминирующих в них элементов, но при этом один знак включает в свой состав не доминирующий элемент, который является тождественным или сходным с противопоставленным средством индивидуализации другого лица.

Однако в рамках рассмотрения настоящего возражения коллегией было установлено, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки [2-3], напротив, являются сходными друг с другом в целом. Исходя из данного обстоятельства, вышеуказанная норма права не подлежит применению.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса. Данный вывод Роспатента был признан правомерным в рамках решения Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2021 по делу № СИП-40/2021.

Что касается доводов правообладателя о разных сферах деятельности лицензиата противопоставленных товарных знаков и владельца оспариваемого товарного знака, исключающие возможность смешения их услуг на рынке, коллегия отмечает следующее.

Анализ однородности услуг, в отношении которых предоставлена охрана сравниваемым обозначениям, производится на основании того перечня услуг, который указан в соответствующем свидетельстве. Данный анализ подробно изложен выше в настоящем заключении. Представленные документы (4), представляющие собой выписки из ЕГРЮЛ относительно видов предпринимательской деятельности, не могут быть приняты во внимание.

Что же касается доводов правообладателя об отсутствии заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия отмечает следующее. В рамках применения положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса для признания лица, подавшего возражение, заинтересованным в его подаче, необходимо наличие старших прав на сходный товарный знак, зарегистрированный в отношении однородных товаров и услуг. Следует отметить, что кроме указанного факта, лицом, подавшим возражение, представлены фотография кассового чека, а также фотографии магазина лицензиата, однако коллегия не может руководствоваться перечисленными документами, так как фото не содержат адреса, а на скриншоте кассового чека невозможно установить дату его совершения.

Что касается представленных документов (6-8), то они не опровергают изложенных выше выводов о сходстве до степени смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.06.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 713922 недействительным в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация подписки на газеты для третьих лиц; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов /прокат торговых стоек; телемаркетинг; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; агентства по коммерческой информации; услуги конкурентной разведки; анализ себестоимости; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; оценка коммерческой деятельности; службы консультативные по управлению бизнесом; прогнозирование экономическое; экспертиза деловая; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка*

счетов; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление программами часто путешествующих; услуги в области общественных отношений; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по подаче налоговых деклараций; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев;

*обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш /реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги рекламные "оплата за клик" /услуги PPC».*