Приложение к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.02.2022. Данное возражение подано ООО «ВЫСОЦКИЙ КОНСАЛТИНГ», Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020732047, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «BIM.VC» по заявке №2020732047 с приоритетом от 22.06.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 03.10.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020732047 в отношении части заявленных услуг 42 класса МКТУ с исключением словесного элемента «VC» из самостоятельной правовой охраны. При этом в отношении всех услуг 35, 41 классов МКТУ, а также в отношении иной части услуг 42 класса

МКТУ, было отказано в регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «VC» не обладает различительной способностью, так как представляет собой простое сочетание букв, не имеющее словесного характерного графического исполнения, в связи с чем не подлежит правовой охране на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Так как заявитель не представил документы, которые могли бы доказать приобретение различительной способности, регистрация вышеуказанного элемента в качестве охраняемого не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «

» (по свидетельству №549661 с приоритетом от 15.05.2013) в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «

» (по свидетельству №550096 с приоритетом от 15.05.2013) в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком « » (по свидетельству №256218 с приоритетом от 15.05.2013) в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 41, 42 классов МКТУ [3];

- со знаком « » (международная регистрация №938106 с приоритетом от 07.06.2007) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [4].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.02.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- элементы «VC» не представляют собой элементы, находящиеся отдельно от первой словесной части обозначения, что подтверждается также и графическим исполнением обозначения, где все элементы выполнены одним шрифтом, в одном размере, в одной графической манере и на одном языке; никаких отступов между буквами не предусмотрено, что позволяет говорить о восприятии обозначения как единого элемента;

- таким образом, заявленное обозначение следует рассматривать в целом, в том виде, в котором оно подано на государственную регистрацию, в качестве единого слова без деления его на отдельные элементы – «BIM.VC»;

- заявителем указываются примеры регистраций товарных знаков со включенными в правовую охрану буквенными элементами: « », « », « », « », « », « », « », « », « »

по свидетельствам №№564563, 424633, 791285, 544638, 790852, 762177, 760865, 763396, 246784;

- в заявленном обозначении словесной частью является элемент «BIM VC», транслитерация и фонетическое воспроизведение – «БИАЙЭМ ВИСИ», словесные части противопоставленных обозначений «БИМ» [1-4], с фонетическим воспроизведением «БИМ», «BYM», с транслитерацией и фонетическим воспроизведением «БИВАЙЭМ», с учетом правил произношений букв и слогов иностранного алфавита обозначения не являются сходными по фонетическому признаку сходства, ввиду отсутствия между ними всех признаков фонетического сходства обозначений, так как сравниваемые обозначения имеют разное написание, произношение, разный состав букв, звуков и слогов;

- визуально заявленное обозначение отличается от противопоставленных товарных знаков [1-4], так как в состав противопоставленных обозначений входят графические элементы, которые обращают на себя внимание потребителей;

- ООО «ВЫСОЦКИЙ КОНСАЛТИНГ» - консалтинговая компания по количеству внедренных инструментов управления в малом и среднем бизнесе СНГ (https://bim.vc/). За 12 лет работы более 700 компаний систематизировали свои процессы благодаря консалтинговому проекту Школа Владельцев Бизнеса. Филиалы Visotsky Consulting Int расположены в четырех странах СНГ и Нью-Йорке.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 03.10.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020732047 в отношении всех заявленных услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, включив в объем правовой охраны словесный элемент «VC».

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.06.2020) поступления заявки №2020732047 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности

заявленного обозначения в качестве товарного знака 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. N 482 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2 пункта 1.1. статьи 1483 не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером и не воспринимаемые как слово.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены

содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для

отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих 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.

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 настоящем пункте, 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 «BIM.VC» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Заявленное обозначение состоит из двух элементов, разделенных знаком препинания в виде точки: из словесного элемента «BIM» и из сочетания букв «VC». Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 36 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 35, 41 классов МКТУ, а также в отношении части услуг 42 класса МКТУ, основано на несоответствии

заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Элемент «VC», входящий в состав заявленного обозначения, является сочетанием простых согласных букв, не образующих слова, и не имеет оригинального графического исполнения, в силу чего не обладает различительной способностью. Таким образом, буквенному сочетанию «VC» не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483, как не обладающему различительной способностью.

Вместе с тем коллегия отмечает, что заявителем не были представлены документы, доказывающие различительную способность элемента «VC» заявленного обозначения (заявителем не представлены необходимые сведения об объемах предоставляемых услуг; длительности и регулярности использования; а также сведения об информированности потребителя об услугах заявителя, маркированных указанным обозначением).

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что элемент «VC» заявленного обозначений широко известен среднему российскому потребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что элемент «VC» заявленного обозначения противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки «

» [1], «

» [2] по свидетельствам №№549661, 550096 представляет собой комбинированные обозначения, состоящие из геометрических фигур в виде четырехугольников, и из словесных элементов «BYM», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «

» [3] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде прямоугольника, и из словесного элемента «БИМ», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «

» [4] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента, и из словесного элемента «BIM», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Наиболее значимыми элементами вышеуказанных противопоставленных товарных знаков [1-4] являются элементы «BYM», «БИМ», «BIM», которые выполнены крупным шрифтом в центре знаков и акцентируют на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по ним происходит запоминание знаков в целом.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Анализ заявленного обозначения показал, что в его составе выделяются две части - буквенная часть «VC» и словесная часть «BIM». При этом часть «BIM» является лексической единицей английского языка со значением «процесс разработки (создания) информационной модели объекта капитального строительства и управление ею на всех этапах жизненного

цикла объекта капитального строительства» (https://bim-global.ru/bim-slovar/), носит фантазийный характер для заявленных услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

В свою очередь лишенное словесного характера и оригинального графического исполнения сочетание согласных букв «VC» является, как указано выше, неохраняемым элементом заявленного обозначения.

Таким образом, сильными элементами сравниваемых обозначений являются словесные элементы «BIM», «BYM», «БИМ», которые несут основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении и в противопоставленных товарных знаках [1-4].

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] было установлено, что в их состав входят фонетически тождественные словесные элементы «BIM» [БИМ], «BYM» [БИМ], «БИМ», в силу чего сравниваемые обозначения являются фонетически тождественными.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [1, 2, 4], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный знак выполнены буквами латинского алфавита.

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в противопоставленных товарных знаках [1-4], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического тождества словесных элементов.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении противопоставленных товарных знаков [1-3], анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] провести невозможно.

Вместе с тем, словесные элементы «BIM» заявленного обозначения и противопоставленного знака [4] означают «процесс разработки (создания) информационной модели объекта капитального строительства и управление ею на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства» (https://bim-global.ru/bim-slovar/)», что свидетельствует и о семантическом тождестве сравниваемых словесных элементов.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение бухгалтерских документов; ведение автоматизированных баз данных; выписка счетов; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационых стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций програмного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах

данных; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш;

распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; 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 потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; аудит; деловая экспертиза; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области

творческого бизнеса; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; оформление витрин; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; реклама; сведения о деловых операциях; услуги в области общественных отношений; advertisement agency services (услуги рекламных агентств); advertisement and announcement services via television, radio, and mail (предоставление рекламы посредством телевидения, радио и почты); preparation of advertisement columns (подготовка рекламных объявлений); distribution of advertisement materials (распространение рекламных материалов); organization of exhibitions and fairs for commercial and advertisement purposes (организация выставок для коммерческих и рекламных целей); marketing studies services (услуги маркетинговых исследований); information services related to marketing (информационные услуги, относящиеся к маркетингу); sale increase (promotion) (увеличение продаж (продвижение)); shop window decoration and arrangement (украшение и установка витрин); polling services (опросы общественного мнения); public relations (агентства по связям с общественностью); the bringing together for the benefit of others of a variety of goods (excluding the transport) enabling customers to conveniently view and purchase those goods (предоставление информации о различных товарах для третьих лиц для облегчения выбора и покупки товаров потребителями (за исключением транспортировки товаров))» противопоставленных товарных знаков [3, 4], поскольку относятся к услугам по продвижению товаров, к услугам по исследованию рынка, к услугам в области бухгалтерского учета, к услугам менеджерским в сфере бизнеса, к услугам информационно-справочным, а также к услугам по исследованию общественного мнения, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; аренда офисного оборудования в коворкинге; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; запись сообщений [канцелярия]; комплектование штата сотрудников; написание резюме для третьих лиц; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; оценка коммерческой деятельности; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; посредничество коммерческое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; тестирование психологическое при подборе персонала; управление программами часто путешествующих; услуги административные по переезду предприятий; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по программированию встреч [офисные функции]; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования» заявленного обозначения не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; аудит; деловая экспертиза; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; оформление витрин; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; реклама; сведения о деловых операциях; услуги в области

общественных отношений; advertisement agency services (услуги рекламных агентств); advertisement and announcement services via television, radio, and mail (предоставление рекламы посредством телевидения, радио и почты); preparation of advertisement columns (подготовка рекламных объявлений); distribution of advertisement materials (распространение рекламных материалов); organization of exhibitions and fairs for commercial and advertisement purposes (организация выставок для коммерческих и рекламных целей); marketing studies services (услуги маркетинговых исследований); information services related to marketing (информационные услуги, относящиеся к маркетингу); sale increase (promotion) (увеличение продаж (продвижение)); shop window decoration and arrangement (украшение и установка витрин); polling services (опросы общественного мнения); public relations (агентства по связям с общественностью); the bringing together for the benefit of others of a variety of goods (excluding the transport) enabling customers to conveniently view and purchase those goods (предоставление информации о различных товарах для третьих лиц для облегчения выбора и покупки товаров потребителями (за исключением транспортировки товаров))» противопоставленных товарных знаков [3, 4], поскольку указанные услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к услугам посредническим, к услугам конторским и секретарским, к услугам по аренде офисного оборудования, к услугам оценочным, к услугам по управлению программами путешествующих, а также к услугам кадровым, в то время как услуги 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [3, 4] относятся к услугам по продвижению товаров, к услугам по исследованию рынка, к услугам в области бухгалтерского учета, к услугам менеджерским в сфере бизнеса, к услугам информационно-справочным, а также к услугам по исследованию общественного мнения, то есть сравниваемые услуги имеют разное назначение, отличный круг потребителей и различную сферу применения.

Услуги 41 класса МКТУ «воспитание; образование; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий. академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дублирование; игры азартные; издание книг; кинопрокат; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов невиртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление

информации по вопросам развлечений; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление полей для гольфа; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство фильмов, за исключением рекламных; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; прокат тренажеров; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги культурные, образовательные или

развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги по раскрашиванию лица; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы» заявленного обозначения являются однородными услугам 41 класса МКТУ «воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; дискотеки; игры азартные; киностудии; монтаж видеозаписей; микрофильмирование; монтирование теле- и радиопрограмм; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; организация спортивных состязаний; проведение экзаменов; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; служба новостей; составление программ встреч [развлечений]; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; шоу-программы» противопоставленного товарного знака [3], так как относятся к услугам в области образования и воспитания, к услугам в

сфере физического воспитания и спорта, к услугам развлекательным, к услугам, связанным с игорным бизнесом, к услугам по организации деловых мероприятий, к услугам в области культурно-просветительской деятельности, к услугам в области фотографии, к услугам редакционно-издательским, к услугам по прокату различного оборудования, а также к услугам в области производства кино-, аудио- и видеозаписей, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Услуги 41 класса МКТУ «агентства по предоставлению моделей для художников; дрессировка животных; перевод с языка жестов; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; сочинение музыки; услуги гидов; услуги композиторов; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги устных переводчиков» заявленного обозначения не являются однородными услугам 41 класса МКТУ «воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; дискотеки; игры азартные; киностудии; монтаж видеозаписей; микрофильмирование; монтирование теле- и радиопрограмм; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; организация спортивных состязаний; проведение экзаменов; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; публикация

текстовых материалов [за исключением рекламных]; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; служба новостей; составление программ встреч [развлечений]; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; шоу-программы» противопоставленного товарного знака [3], так как указанные услуги 41 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к узкоспециализированным услугам, а именно к услугам по предоставлению моделей для художников, к услугам по дрессировке животных, к услугам по устному и письменному переводу, к услугам по предоставлению по запросу музыкальных и видео файлов онлайн, к услугам по сочинению музыки, к услугам гидов, к услугам оркестров, к услугам по написанию сценариев, в то время как услуги 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3] относятся к услугам в области образования и воспитания, к услугам в сфере физического воспитания и спорта, к услугам развлекательным, к услугам, связанным с игорным бизнесом, к услугам по организации деловых мероприятий, к услугам в области культурно-просветительской деятельности, к услугам в области фотографии, к услугам редакционно-издательским, к услугам по прокату различного оборудования, а также к услугам в области производства кино-, аудио- и видеозаписей, то есть сравниваемые услуги имеют разное назначение, отличный круг потребителей и различную сферу применения.

Услуги 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; испытания клинические; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области

биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области сварки; исследования в области строительства зданий; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования медицинские; исследования научно-технические в области патентного картирования; исследования научно-технические в области стихийных бедствий; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технологические; калибровка [измерения]; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; определение подлинности произведений искусств; оформление интерьера; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; предоставление поисковых

средств для Интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [paas]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разблокировка мобильных телефонов; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка компьютерных платформ; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; сервер хостинг; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги архитектурные; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги научных лабораторий; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-техническая; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через Интернет» заявленного обозначения являются однородными услугам 42 класса МКТУ «испытания материалов; исследования в области механики; исследования в области физики; контроль качества; научно-исследовательские разработки; изучение

технических планов; проектно-конструкторские разработки; изучение технических проектов; создание новых видов товаров; выполнение чертежных работ; экспертиза инженерно-техническая, архитектура; дизайн художественный; консультации по вопросам строительства, архитектуры; моделирование одежды; оформление интерьера; прокат компьютеров; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка планов в области строительства; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки» противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3], поскольку относятся к услугам инженерным и консультативным в области строительства, к услугам по техническому испытанию и контролю, к услугам в области дизайна, к услугам научно-исследовательским в различных областях, а также к услугам в области компьютерных технологий, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Услуги 42 класса МКТУ «рассеивание облаков» заявленного обозначения не являются однородными услугам 42 класса МКТУ «испытания материалов; исследования в области механики; исследования в области физики; контроль качества; научно-исследовательские разработки; изучение технических планов; проектно-конструкторские разработки; изучение технических проектов; создание новых видов товаров; выполнение чертежных работ; экспертиза инженерно-техническая, архитектура; дизайн художественный; консультации по вопросам строительства, архитектуры; моделирование одежды; оформление интерьера; прокат компьютеров; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка планов в области строительства; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки» противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3], так как указанные услуги 42 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к услугам в области метеорологии, в то время как услуги 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3] относятся к услугам

инженерным и консультативным в области строительства, к услугам по техническому испытанию и контролю, к услугам в области дизайна, к услугам научно-исследовательским в различных областях, а также к услугам в области компьютерных технологий, то есть сравниваемые услуги имеют разное назначение, отличный круг потребителей и различную сферу применения.

Заявителем в возражении не оспаривается однородность услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-4] в отношении однородных услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Тем не менее, решение о регистрации заявленного обозначения №2020732047 должно быть изменено, так как, при анализе на предмет однородности услуг 35, 41, 42 классов МКТУ заявленного обозначения и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ сходных противопоставленных товарных знаков [1-4] были выявлены неоднородные услуги, а именно услуги 35 класса МКТУ «офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; аренда офисного оборудования в коворкинге; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; запись сообщений [канцелярия]; комплектование штата сотрудников; написание резюме для третьих лиц; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; оценка коммерческой деятельности; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; посредничество

коммерческое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; тестирование психологическое при подборе персонала; управление программами часто путешествующих; услуги административные по переезду предприятий; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по программированию встреч [офисные функции]; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования», услуги 41 класса МКТУ «агентства по предоставлению моделей для художников; дрессировка животных; перевод с языка жестов; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; сочинение музыки; услуги гидов; услуги композиторов; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги устных переводчиков», услуги 42 класса МКТУ «рассеивание облаков», в отношении которых заявленное обозначение должно быть также зарегистрировано.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.02.2022, изменить решение Роспатента от 03.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020732047.**