


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 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 05.11.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Макаровым Романом Васильевичем, Московская область, пос. Развилка (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022729539 от 14.07.2023 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2022729539, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.05.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 37 классов

Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.07.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022729539 в отношении заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ. Основанием для отказа послужил вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1, пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что слова «TUNING GROUP» указывают на вид, назначение услуг и являются неохранными для части заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ, связанных с тюнингом, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении части услуг, не связанных с тюнингом, слова «TUNING GROUP» и, соответственно, заявленное обозначение в целом, способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг, а также заявленное обозначение воспроизводит обозначение, индивидуализирующее услуги, однородные заявленным, используемое Михайловым Иваном Сергеевичем (см. <https://mtgmsk.ru/politika-konfidencialnosti>), ввиду чего способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с ранее заявленным обозначением «МакарOFF», поданным от имени ООО «Торговая компания «Мясная коллекция», 440068, г. Пенза, Нагорный проезд, 2а (заявка №2022726535, приоритет от 22.04.2022, делопроизводство не завершено), для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со словесным знаком обслуживания «От Макарова», зарегистрированным на имя ООО «Крестьянское хозяйство Макарова И.М.», 440068, Пензенская область, г. Пенза, Проезд Нагорный, 2а (свидетельство №867217, пр. от 20.05.2021), для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении от 05.11.2023 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- указанные экспертизой противопоставленные обозначения являются оригинальными, представляют из себя отдельные художественные произведения и включают в себя отличительные черты, ввиду чего потребитель не спутает данные обозначения;

- заявленное обозначение по заявке №02022729539 (MTG Makaroff tuning group) и противопоставленные заявленное обозначение №2022726535 «Макар off» и товарный знак №867217«От МАКАРОВА» относятся к разному роду деятельности, следовательно, рассматриваемые услуги 35 класса МКТУ не могут быть признаны однородными;

- указанное экспертом лицо (Михайлов Иван Сергеевич) не зарегистрировало обозначение в качестве товарного знака, не подало заявку на его регистрацию, не направило обращение по поданной заявителем заявке, не продвигает активно данный бренд в открытых источниках информации, что свидетельствует об отсутствии заинтересованности указанного лица в использовании рассматриваемого обозначения;

- заявитель в своих доводах (в ответ на уведомление о результатах проверки соответствия) указал, что просит исключить услуги, не относящихся к тюнингу (таких как: 35 класс МКТУ - «управление гостиничным бизнесом; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями»; 37 класс МКТУ - «восстановление одежды; заточка ножей; изоляция сооружений; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; обслуживание лифтов через системы удаленного мониторинга; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов;

оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности] и др.») в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022729539 в отношении части заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ.

В дополнение к поданному возражению в корреспонденции от 21.01.2024 заявитель просит принять во внимание, что указанный веб-сайт принадлежит Макаровой Виктории Юрьевне, супруге Макарова Романа Васильевича.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Копия свидетельства о регистрации доменного имени;
2. Копия свидетельства о заключении брака.

На состоявшемся заседании коллегии 01.02.2024 заявитель отметил, что в доводах возражения, касаемых введения потребителя заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, заявителем не был учтен факт принадлежности веб-сайта Макаровой Виктории Юрьевне, супруге Макарова Романа Васильевича.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.05.2022) поступления заявки №2022729539 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение); противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, включает буквы «MTG», выполненные стилизованным шрифтом, а также словесные элементы «МАКАРОФФ», «TUNING GROUP», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

Заявитель не оспаривает выводы, изложенные в решении Роспатента от 14.07.2023, в отношении пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а также пункта 3 статьи 1483 Кодекса в части ложного указания на вид и назначение в отношении заявленного перечня услуг 35, 37 класса МКТУ.

Коллегия обращает внимание заявителя, что перечень услуг 35, 37 классов МКТУ, указанный экспертизой как не соответствующий пункту 3 статьи 1483 Кодекса, не является исчерпывающим.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации входящие в состав заявленного обозначения слова «TUNING GROUP» (в переводе с англ. «тюнинг группа»). Тюнинг - доработка внутреннего млн. внешнего автомобильного оборудования, в том числе деталей интерьера. / См. <https://translate.yandex.ru>; Большая политехническая энциклопедия - https://polytechnic_dictionary.academic.ru/2838/ТЮНИНГ) указывают на вид и назначение услуг и являются неохранными для части заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ, связанных с тюнингом, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, наличие словесных элементов «TUNING GROUP» позволяет рассматривать возможность регистрации в качестве знака обслуживания на территории Российской Федерации заявленного обозначения по заявке №2022729539 с исключением словесных элементов «TUNING GROUP» из самостоятельной правовой охраны в отношении следующих услуг 35, 37 классов МКТУ:

35 класс МКТУ - *«агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда кассовых аппаратов; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; 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 коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций*

программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; 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; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; 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; проведение аукционов; проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; 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 корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; 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 РРС; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса».

37 класс МКТУ - «восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; дезинфекция обивки; дезодорирование обивки; заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств; лакирование; лужение повторное; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком;

обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; предоставление информации по вопросам ремонта; прокат зарядных устройств для аккумуляторов; прокат машин для чистки; прокат портативных зарядных устройств; ремонт замков с секретом; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; тюнинг кузовов автомобилей; услуги по балансировке колес; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка на заказ внешних, внутренних и механических частей транспортных средств [тюнинг]; чистка транспортных средств».

Вышеуказанные услуги 35 класса МКТУ могут относиться к категории услуг, сопутствующих любому предприятию, что не будет вызывать ложных ассоциаций для указанной части услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, в отношении вышеуказанной части услуг 35, 37 классов МКТУ коллегия делает вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

При этом словесные элементы «TUNING GROUP» заявленного обозначения способны ввести потребителей в заблуждение относительно вида и назначения для следующей части заявленных услуг 35 класса МКТУ, а именно: *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; менеджмент спортивный; 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 услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; службы административные по медицинским направлениям; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление программами часто путешествующих; услуги манекеников для рекламы или продвижения товаров; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами*

и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги телефонных станций» и услуг 37 класса МКТУ «асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление одежды; герметизация сооружений [строительство]; глажение белья; глажение одежды; дезинфекция; дезинфекция хирургических инструментов; добыча горнорудных полезных ископаемых; заточка ножей; изоляция сооружений; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; настройка музыкальных инструментов; обивка мебели; облучение медицинских инструментов; обновление одежды; обслуживание лифтов через системы удаленного мониторинга; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; предоставление информации по вопросам строительства; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; раскопки руин не для исследований; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; стерилизация медицинских инструментов; стирка; стирка белья; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; укладка искусственного газона; уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги бытовые [услуги по уборке]; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства,

аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей; услуги по зарядке сотовых телефонов; услуги по ландшафтному дизайну с использованием инертных материалов; услуги по сборке мебели, связанные с ее установкой; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; услуги столярные [ремонт изделий из дерева]; услуги электриков; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями» на основании положений подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанные услуги 35, 37 класса МКТУ содержат конкретизацию определенной сферой деятельности, в связи с чем могут быть восприняты потребителем как ложное указание относительно вида и назначения услуг.

Таким образом, в отношении вышеуказанной части услуг 35, 37 классов МКТУ коллегия делает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Довод экспертизы относительно того, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, индивидуализирующее услуги, однородные заявленным, используемое Михайловым Иваном Сергеевичем, не нашел подтверждения при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса ввиду следующего.

При прохождении по ссылке <https://mtgmsk.ru/politika-konfidentialnosti>, указанной экспертизой, в настоящий момент в графе «Общие положения»



указан ИП Макаров Роман Васильевич, являющийся заявителем по заявке №2022729539. Ранее указанное лицо, ИП Михайлов Иван Сергеевич, более не отображается в указанной графе. Каких-либо иных сведений или ссылок из сети интернет, подтверждающих вывод экспертизы, коллегией обнаружено не было.

Заявителем были представлены в материалы дела подтверждающие документы, из которых следует, что веб-сайт <https://mtgmsk.ru> принадлежит Макаровой Виктории Юрьевне, супруге Макарова Романа Васильевича (Приложение 1, 2).

В этой связи коллегия делает вывод, что регистрация заявленного обозначения в отношении заявителя ИП Макарова Романа Васильевича не будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, в связи с чем коллегия снимает данный пункт отказа.

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

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны: товарный знак

[1]«  » по свидетельству №981339 (заявка №2022726535), выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического и латинского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ, товарный знак [2]«  » №867217, выполненный стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита, правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В заявленном обозначении основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «МАКАРОFF». Словесные элементы «TUNING GROUP» исключены из правовой охраны на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, ввиду чего являются слабыми элементами в знаке и

лишь дополняют основной словесный элемент «МАКАРОFF».

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] являются сходными в силу фонетического сходства словесных элементов «МАКАРОFF» и «МакарOFF» [1], «От МАКАРОВА» [2].

Сравниваемые знаки «МАКАРОFF» и «МакарOFF»[1], «От МАКАРОВА»[2] при произношении имеют близкое фонетическое звучание, поскольку являются однокоренными, имеют одну основу - МАКАРОФ/МАКАРОВ. Наличие фонетически тождественных звуков (МАКАРОFF/МакарOFF/ МАКАРОВ) является определяющим при звуковом восприятии сравниваемых знаков и акцентирует внимание потребителей в первую очередь.

Семантическое сходство обусловлено совпадением смыслового значения словесных элементов «МАКАРОFF» заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков «МакарOFF»[1], «От МАКАРОВА»[2] («Макаров» - русская фамилия, происходящая от крестильного имени Макар, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1361285>).

Использование двойной буквы «ФФ»/«FF» в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [1] является одним из приемов, используемых в окончаниях фамилий, оканчивающихся на «В», что, таким образом, лишь усиливает смысловое восприятие сравниваемых обозначений.

Заявленное обозначение является комбинированным, выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным, выполнен оригинальным шрифтом в комбинации с буквами кириллического и латинского алфавита, противопоставленный товарный знак [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита.

В отношении визуального критерия сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] можно говорить о совпадении латинского алфавита, а именно: совпадении конечной части слов

«OFF»/«OFF», выполненных буквами латинского алфавита, в сравниваемых знаках.

Различия в графическом исполнении, а также написание сравниваемых словесных элементов буквами разных алфавитов не приводят к отсутствию ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ услуг 35 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому 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.

Ввиду устранения противоречий в части пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ был сокращен до вышеуказанных позиций:

35 класс - «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда кассовых аппаратов; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений

[канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; 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 коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; 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; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; 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; проведение аукционов; проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов;

прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; 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 корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; 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 административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих

абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса».

Противопоставленные товарные знаки [1, 2] зарегистрированы в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ:

[1] – «демонстрация товаров, а именно товаров 16, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ; изучение рынка; консультации по организации бизнеса; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров, а именно товаров 16, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров, а именно товаров 16, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров, а именно товаров 16, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, а именно товаров 16, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ; продвижение продаж для третьих лиц, а именно товаров 16, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ; продвижение товаров, а именно товаров 16, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; радиореклама; распространение образцов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, а именно товаров 16, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ]».

[2] – «агентства по импорту-экспорту; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; исследования в области бизнеса; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная;

реклама телевизионная; телемаркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая».

Заявленные услуги 35 класса МКТУ, указанные коллегией как возможные к регистрации, являются однородными с услугами 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2], поскольку либо полностью совпадают, то есть являются идентичными, либо тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид (связаны рекламой, продажей и маркетингом, организацией бизнеса).

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2], а также однородность испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ соответствующим услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, их следует признать сходными до степени смешения.

Довод заявителя о различном роде деятельности заявителя и владельцев противопоставленных товарных знаков [1-2] не может являться основным аргументом для признания отсутствия однородности сравниваемых услуг, поскольку при оценке однородности во внимание принимается прежде всего перечень услуг, в отношении которого предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, а не фактическая деятельность.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ правовая охрана не может быть предоставлена обозначению по заявке №2022729539, так как в данной части установлено сходство до степени смешения с товарными знаками [1, 2], в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.11.2023, отменить решение Роспатента от 14.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022729539.