


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.03.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Дубль ГИС", город Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №784576, при этом установила следующее.




Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке №2020724677 с приоритетом от 18.05.2020 зарегистрирован 19.11.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №784576 в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности», Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.03.2023 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена

в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



«  » с ранним приоритетом по свидетельству №556004 сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Сходство обусловлено симметричностью обозначений относительно друг друга, видом изображений (стилизованная конусообразная фигура), близким цветовым решением в оттенках синего цвета, сходным очертанием (внешний контур противопоставленного товарного знака сходен с внутренним контуром оспариваемого обозначения).

Кроме того, указывается на частичное тождество сопоставляемых товаров и услуг, а в остальной части на их однородность.

Сходство по внешней форме, наличию симметрии и иным признакам указанных товарных знаков подтверждается заключением №143-2021 от 23.11.2021г., подготовленным по результатам социологического опроса. Наличие ассоциаций товарных знаков друг с другом отметили 46% респондентов (против 45%, не имеющих ассоциаций) (стр. 22 опроса). 40% считают, что можно перепутать один товарный знак с другим (стр. 24 опроса). Указанное заключение прилагалось к возражениям АО «СОГАЗ» по заявке № 2021759742 на регистрацию комбинированного обозначения, поданной ООО «ДубльГИС», поступившим в материалы заявки 30.12.2021г.

Также лицо, подавшее возражение, указывает на тождество и высокую степень однородности сопоставляемых товаров и услуг, что при наличии вероятности смешения потребителями сопоставляемых обозначений (40% опрошенных) позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения, а, следовательно, о несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 оспариваемого товарного знака.


На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №784576 недействительной полностью.

С возражением представлено Заключение №143-2021 от 23.11.2021г., подготовленное по результатам социологического опроса (части 1-4) – (1).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, в котором указывается следующее.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №556004 не распространяется на 44 класс МКТУ, поэтому в части прекращения правовой охраны для услуг 44 класса МКТУ доводы возражения не обоснованы.



Ранее коллегия ППС исследовала вопрос сходства товарного знака «» (свидетельство РФ № 735231, дата приоритета: 10.09.2019), зарегистрированного в отношении услуг 36, 41 классов МКТУ противопоставляемого товарного знака ООО «Дубль ГИС» по свидетельству № 556004, и пришла к выводу о его отсутствии.

При полном отсутствии сходства не может быть сделан вывод о вероятности смешения на основании только лишь однородности сопоставляемых товаров и услуг.

Изменение фактических обстоятельств в связи с регистрацией общеизвестного товарного знака по свидетельству № 251. Именно в рамках доказывания обстоятельств общеизвестности товарного знака было представлено Заключение №143-2021 от 23.11.2021, на которое ссылается лицо, подавшее возражение.

Данное заключение было подготовлено по заказу правообладателя для представления в качестве доказательства в рамках дела № А40-83584/2022. Наряду с ним, АО «СОГАЗ» представляло суду Заключение № 28-2021 от 12.03.2021, которое ранее обстоятельно было исследовано коллегией ППС в рамках административного производства. Цель более позднего социологического исследования (Заключение № 143-2021 от 23.11.2021) заключалась в том, чтобы показать суду, что активное использование ООО «ДубльГИС» сходных обозначений для индивидуализации

собственных сервисов ведет к размытию товарных знаков АО «СОГАЗ» по свидетельствам №№ 784576, 735231, поскольку потребители стали в большей степени смешивать их с товарным знаком ООО «ДубльГИС» (свидетельство

СОГАЗ

№556004). Между тем, с 01.11.2022 товарный знак «**СОГАЗ**» (свидетельство РФ № 251, дата публикации: 05.04.2023) признан общеизвестным в отношении услуг 36 класса МКТУ (страхование). Несмотря на признание товарного знака в качестве общеизвестного только в отношении услуг 36 класса МКТУ (страхование), в соответствии с пунктом 3 статьи 1508 ГК РФ его правовая охрана распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя. Указанная норма приведена законодателем для предотвращения неправомерного использования репутации общеизвестного знака и нанесения возможного ущерба его известности и престижу.

Оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительный элемент, являющийся символом компании, а также элементом образующим серию знаков. В ряде комбинированных товарных знаков правообладателя, изобразительный элемент, тождественный оспариваемому товарному знаку, выполняет роль стилизованной буквы “О” в слове “СОГАЗ”. Так, АО “СОГАЗ” принадлежат права на серию знаков, включающих элемент, тождественный оспариваемому

обозначению: “**sogaz**”, “**согаз**”, “**согаз**”, “**sogaz**”, “”, “”, **СОГАЗ** по свидетельствам №№735148, 735156, 784444, 784571, 784576, 905370, 251

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №784576 и оставить в силе его правовую охрану.

С материалами отзыва представлены следующие документы:

2. заключение по результатам рассмотрения возражения в отношении товарного знака по свидетельству № 735231;

3. решение Арбитражного суда города Москвы от 19.04.2023 по делу N А40-83584/2022;

4. информация в отношении общеизвестного товарного знака по свидетельству № 251;

5. заключение №28-2021 от 12.03.2021.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.05.2023, к протоколу приложено Заключение ФГБУ Федерального научно-исследовательского центра Российской Академии наук «Лаборатория социологической экспертизы» №28-2021 от 12.03.2021 [5].

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

С учетом даты (18.05.2020) приоритета товарного знака по свидетельству №784576 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

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 пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

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

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №784576 представляет собой




изобразительное обозначение «  » в виде синего круга с конусообразной фигурой белого цвета внутри него. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в темно-синем и белом цветовых сочетаниях в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 42, 44 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле доводов, лицо, подавшее возражение, обладает




исключительными правами на товарный знак «  » по свидетельству №556004, являющийся, по мнению лица, подавшего возражение, сходным с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Общества с ограниченной ответственностью "ДубльГИС" в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №784576.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №784576 в отношении всех товаров 09 и услуг 35, 38, 42, 44 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


Противопоставленный товарный знак по свидетельству №556004 представляет



собой изобразительное обозначение «  » в виде объемной фигуры куполообразной формы на конусообразной ножке. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в голубом, темно-синем, светло-сером, темно-сером цветовых

сочетаниях в отношении товаров 09, 16, 18, 20, 24, 25 и услуг 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «  » и

 » показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки являются изобразительными. При сопоставлении внешней формы сравниваемых обозначений, у оспариваемого обозначения внешний контур представляет собой круг правильной формы с ровным и четким контуром, а противопоставленный товарный знак не имеет ровного контура, представляет собой вертикально ориентированную конусообразную фигуру, вытянутую сверху-вниз, от нижней точки фигуры в обе стороны расходятся линии свето-тени. Таким образом, сопоставляемые обозначения характеризуются отсутствием сходства в очертании изобразительных элементов.


С точки зрения композиционного построения сравниваемых обозначений, то коллегия признает, что в них в обоих случаях действительно присутствуют конусообразные геометрические фигуры. Вместе с тем эти геометрические фигуры в сравниваемых обозначениях не совпадают друг с другом по форме, а также воспринимаются отличными друг от друга за счет общего композиционного решения изображений. Так, в противопоставляемом товарном знаке конусообразная фигура является единственной, так как расходящиеся теневые линии неотделимы от рисунка. В оспариваемом обозначении конусообразная фигура вписана в круг, является частью композиции и может быть воспринята как замочная скважина или узор окружности.

Вопреки доводам правообладателя о разном семантическом значении сравниваемых изображений, коллегия полагает, что конусообразная фигура не является семантически значимым рисунком, в отличие, например, от изображения животного, растения или иного объекта материального мира. Довод правообладателя о том, что оспариваемое обозначение символизирует покров,


дерево является результатом субъективного восприятия отдельного потребителя, носит предположительный характер.

Что касается критерия сопоставления по виду изображения, то оспариваемое



обозначение «  » является плоскостным, в нем отсутствуют свето-тени, градуирование цветопередачи, делающее изображение объемным.



Противопоставленный изобразительный элемент «  », напротив, является объемным, оттенки синего цвета затемняются и высветляются на разных фрагментах фигуры с целью придания ей объемного вида, а также присутствует отражение фигуры назад с помощью серых пятен, расходящихся от центра конуса.

Учитывая все вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что, несмотря на близость цветового сочетания, в котором выполнены сравниваемые товарные знаки (оттенки синего цвета), они не ассоциируются друг с другом в целом за счет отличия во внешней форме изображений, композиционном построении, а также ввиду разного вида изображений.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не является сходным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 556004.

Сопоставительный анализ однородности товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 38, 42, 44 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №556004, показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ *«диски оптические; доски объявлений электронные; интерфейсы для компьютеров; книжки записные электронные; коврики для "мыши"; компакт-диски [неперезаписываемые]; носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; публикации электронные [загружаемые]; схемы печатные; устройства для обработки информации; флэш-накопители USB; файлы*

изображений загружаемые; шагомеры», оспариваемой регистрации являются тождественными соответствующим позициям в перечне противопоставленного товарного знака.

Часть товаров 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «диски звукозаписи; диски магнитные; диски счетные / круги логарифмические / линейки логарифмические круговые; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; доски интерактивные электронные; звуковые интерфейсы; компакт-диски [аудио-видео]; носители звукозаписи; схемы интегральные; автоматы для продажи билетов; 3D-очки; DVD-плееры; автоматы музыкальные с предварительной оплатой; автоответчики телефонные; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; чипы [интегральные схемы]; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; терминалы интерактивные сенсорные; телефоны мобильные / телефоны сотовые; телефоны переносные; телевизоры; средства обучения аудиовизуальные; словари карманные электронные; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смарт-очки; смартфоны; смарт-часы; аппараты телефонные; аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; банкоматы; браслеты идентификационные магнитные; браслеты электронные [измерительные инструменты]; джойстики для компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; диктофоны; дискеты; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; ДНК-чипы; значки настройки, загружаемые для мобильных телефонов / эмодзи, загружаемые для мобильных телефонов; инструменты измерительные; карточки идентификационные биометрические; карточки идентификационные магнитные; картриджи для видеоигр; карты

памяти для видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; кассеты для фотопластинок; ключ-карты закодированные; книги электронные; кодеры магнитные; компьютеры; компьютеры персональные переносные / ноутбуки; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе; ленты для чистки считывающих головок; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; манипуляторы типа «мышь» [периферийное оборудование]; машины для подсчета голосов во время выборов; машины для подсчета и сортировки денег; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы для аппаратов, приводимых в действие жетонами; механизмы предварительной оплаты для телевизоров; микропроцессоры; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения скорости [фотография]; пленки для звукозаписи; пленки рентгеновские экспонированные; пленки экспонированные; помощники цифровые персональные [ПЦП]; платформы программные, записанные или загружаемые; платы для интегральных схем; платы печатные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; приборы для обучения; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки информации]; радио-видео няня / устройства аудио-видео для слежения за ребенком; роботы обучающие; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом» представляет собой товары, относящиеся к родовым группам программного обеспечения, устройств обработки данных, носителей информации, измерительных устройств, то есть представляют собой товары тех же родовых групп, что и товары 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ в части являются тождественными друг другу, а в остальной части в высокой степени однородны, так как представляют собой виды услуг рекламы, консультационных услуг, услуг управления, бизнес-услуг, поэтому все услуги 35 класса МКТУ, перечисленные в перечне

оспариваемого товарного знака, являются однородными услугам противопоставленного товарного знака.

Услуги 38 класса МКТУ в части позиций «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; передача сообщений; предоставление онлайн форумов» являются тождественными услугам противопоставленного товарного знака, а другая часть испрашиваемых услуг «обеспечение доступа в Интернет; агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача подкастов; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; телеконференции; предоставление информации в области телекоммуникаций; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат смартфонов; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; радиосвязь; рассылка электронных писем; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи» однородны услугам «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; передача сообщений; предоставление онлайн

форумов”, так как представляют собой услуги служб связи и услуги интерактивной связи.

Часть услуг 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; инжиниринг; установка программного обеспечения; исследования в области геологии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научно-технические в области патентного картирования; исследования научно-технические в области стихийных бедствий; 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 программного обеспечения; 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 программного как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городского; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов / хостинг серверов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги по составлению географических карт; хранение данных в электронном виде», перечисленных в перечне товарного знака по свидетельству №784576 полностью совпадает с услугами 42 класса МКТУ,

в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 556004.

Иные услуги 42 класса МКТУ «дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]» оспариваемого товарного знака однородны услугам «дизайн художественный».

Услуги 42 класса МКТУ «дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; моделирование одежды» оспариваемого товарного знака однородны услугам «дизайн художественный» противопоставленного товарного знака.

Услуги 42 класса МКТУ «изыскания геологические / экспертиза геологическая; разведка геологическая; исследования научные; изыскания в области нефтяных месторождений / экспертиза в области нефтяных месторождений; разведка нефтяных месторождений; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности» оспариваемого товарного знака однородны услугам «исследования в области геологии», так как представляют собой геологию нефти и газа и иные виды геологических услуг.

Услуги 42 класса МКТУ «исследования технологические; консультации по вопросам Интернет-безопасности; консультации по защите цифровых данных; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; прокат компьютеров; разблокировка мобильных телефонов; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения для издательского дела; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения

кражи информации через Интернет услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги шифрования цифровых данных; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; консультации по технологическим вопросам» оспариваемого товарного знака однородны услугам *«обслуживание программного обеспечения, баз данных; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения, базам данных; модернизация программного обеспечения, баз данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом»*, так как представляют собой услуги в области программного обеспечения и информационных технологий.

Услуги 42 класса МКТУ *«межевание; разработка планов в области строительства; услуги архитектурные; консультации по вопросам архитектуры»* оспариваемого товарного знака однородны услугам *«планирование городское»*, так как представляют собой геологию нефти и газа и иные виды геологических услуг.

Услуги 42 класса МКТУ *«контроль технический автомобильного транспорта; проведение исследований по техническим проектам; составление технической документации; исследования в области механики; экспертиза инженерно-техническая»* оспариваемого товарного знака однородны услугам *«изучение технических проектов; исследования технические»*, так как представляют собой услуги технических исследований и испытаний.

Перечисленные выше товары 09 и услуги 42 классов МКТУ и все услуги 35, 38 классов МКТУ, присутствующие в перечне оспариваемого товарного знака, являются однородными товарам и услугам противопоставленного товарного знака по свидетельству № 556004.

В то же время часть товаров 09 класса МКТУ, представляющая собой спецодежду, спасательное оборудование, оптические приборы, осветительные

приспособления, лабораторное оборудование, измерительные приборы, не связанные с шагомерами, электронные компоненты, источники энергии, сигнальное оборудование, не являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «диски оптические; доски объявлений электронные; интерфейсы для компьютеров; книжки записные электронные; коврики для "мыши"; компакт-диски [неперезаписываемые]; носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; публикации электронные [загружаемые]; схемы печатные; устройства для обработки информации; флэш-накопители USB; файлы изображений загружаемые; шагомеры».

Часть услуг 42 класса МКТУ «анализ воды; анализ почерка [графология]; анализ химический; аренда счетчиков для учета потребления энергии; аудит в области энергетики; информация метеорологическая; испытания клинические; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области сварки; исследования в области строительства зданий; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования медицинские; калибровка [измерения]; услуги по прогнозированию погоды; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; услуги в области химии; услуги научных лабораторий;» не является однородной услугам 42 класса МКТУ в области компьютерных технологий, технических исследований, художественного дизайна и геологии противопоставленного товарного знака.

Кроме того, все услуги 44 класса МКТУ оспариваемого товарного знака не являются однородными услугам 42, 38, 44 классов МКТУ противопоставленного товарного знака.

Коллегия отмечает, что, несмотря на то, что в отношении части товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ коллегией выше установлена однородность оспариваемых товаров и услуг перечню противопоставленного товарного знака, не может быть сделан вывод о вероятности смешения обозначений в отсутствии вывода об их сходстве.

В отсутствии установленного вывода о сходстве обозначений однородность товаров и услуг не приводит к смешению на рынке лиц, оказывающих такие услуги.

При определении вероятности смешения коллегией в порядке пункта 162 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации №10 от 23.04.2019 г. (далее Постановление Пленума №10) надлежит оценить иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Исследование дополнительных обстоятельств, способных повлиять на вывод о вероятности смешения сопоставляемых обозначений, показал следующее.



Коллегия также поясняет, что ранее, в рамках рассмотрения возражения ООО «Дубль Гис» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №735231, который является тождественным оспариваемому товарному знаку, и которому был противопоставлен тот же самый товарный знак по свидетельству №556004, Роспатентом был сделан вывод о несходстве сопоставляемых обозначений, при этом данное решение вступило в силу и не было оспорено в суде.

Лицо, подавшее возражение, сообщило, что при рассмотрении настоящего возражения коллегия может прийти к иному выводу ввиду того, что представлено дополнительное социологическое исследование, доказывающее вероятность смешения сопоставляемых обозначений, на основании чего не может быть сделан вывод о полном несходстве сопоставляемых товарных знаков.

Обратившись к материалам дела и представленным в рамках них исследованиям, коллегия установила следующее.

Представленное с возражением заключение №143-2021 от 23.11.2021, подготовленное среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей услуг страховых компаний (36 класс), услуг предоставления информации (службы новостей) и электронных публикаций новостей и иных текстовых материалов (41 класс), сервисы географических карт.



Объектами данного исследования выступили обозначения «  » и «  », то есть оспариваемый и противопоставленный товарные знаки.

Согласно указанному заключению большинство потребителей (46%) полагают, что товарный знак по свидетельству №784576 и обозначение, выполненное в форме фигуры светло-голубого цвета неправильной формы, ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, а 45% опрошенных не ассоциируют сопоставляемые обозначения.



В соответствии с анкетным вопросом №17 более 20 % опрошенных (14%+21%) ответили, что сопоставляемые обозначения используются одной компанией или же разными, но связанными между собой компаниями.

Кроме того, 40% опрошенных полагают возможным перепутать сопоставляемые обозначения, 43% определяют их похожими друг на друга по внешнему виду, 47% указывают на наличие сходства по форме исследуемых обозначений, а также по общему сходству сопоставляемых обозначений.

То есть, согласно Заклчению №143-2021 от 23.11.2021 присутствует вероятность смешения сопоставляемых обозначений именно с точки зрения определения их как сходных друг с другом.

Правообладателем оспариваемого товарного знака представлено в материалы дела Заключение №28-2021 от 12.03.2021, подготовленное среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей услуг страховых компаний (36 класс), услуг предоставления информации (службы новостей) и электронных

публикаций новостей и иных текстовых материалов (41 класс), пользователей сервисов географических карт.

Объектами данного исследования выступили обозначения «  » и «  », то есть оспариваемый и противопоставленный товарные знаки.

Полученные результаты исследования позволили установить следующие результаты: 83% опрошенных определяют сопоставляемые обозначения как используемые разными компаниями, 92% могут отличить сопоставляемые товарные знаки, 85% отличают сопоставляемые обозначения по внешнему виду и только 9% находят их одинаковыми, 93% респондентов отличают обозначения по цвету, 81% различают по форме, а также соотносят каждый из исследуемых обозначений с

определенной сферой деятельности – «  » с услугами по страхованию, а «  » с услугами онлайн-карт.




Согласно данному заключению отсутствует вероятность смешения сопоставляемых обозначений, так как они определены как не сходные по форме, цвету, внешнему виду и по вызываемым ассоциациям со сферами деятельности.


Таким образом, учитывая прямо противоположные выводы потребителей относительно вопросов сходства и не сходства сопоставляемых обозначений в представленных социологических исследованиях, коллегия находит полученные результаты взаимоисключающими и, поэтому, не может руководствоваться одним из них и пренебрегать другим.




Следовательно, при определении вопросов сходства и вероятности смешения, представленные заключения не могут быть приняты во внимание, так как являются взаимоисключающими.


Что касается материалов относительно фактического использования сопоставляемых обозначений их правообладателями, то они не представлены в материалы дела, а, поэтому не подлежит установлению объем использования обозначений и факт их использования в отношении конкретных товаров.

Однако коллегии представлены сведения о наличии серии знаков компании





«СОГАЗ», объединенных общим элементом ». К такой серии правообладатель относит следующие обозначения «**sogaz**», «**СОГАЗ**», «**СОГАЗ**», «**sogaz**», «» по свидетельствам №№735148, 735156, 784444, 784571, 784576, а также общеизвестный товарный знак «**СОГАЗ**» по свидетельству №251, в каждом из которых присутствует элемент .

Статус общеизвестного товарного знака «**СОГАЗ**» по свидетельству №251 дополнительно иллюстрирует известность широкому кругу потребителей, в том числе, изображения «», как элемента, используемого компанией «Согаз», в большей степени, для услуг страхования.

Элемент «» лица, подавшего возражение, не повторяется в иных товарных знаках, принадлежащих ему, так как для индивидуализации своих товаров и услуг обществом «Дубль Гис» используются обозначения «**ДУБЛЬГИС**», «**DUBLGIS**», «**DUBLEGIS**», «**DUBL-GIS**», «**2ГИС**», «**2GIS**», «», «» по свидетельствам №№284336, 396234, 399011, 404649, 462824, 462826, 466251, 540627, 582764.



Следует отметить, что в отношении заявки №2021759742 ООО «Дубль Гис» на товарный знак « **2ГИС**» Роспатентом вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны от 21.04.2023 по результатам рассмотрения в Палате по патентным спорам.

При этом, обратив внимание на судебные споры (в рамках дела №А40-83584/22-12-591) между правообладателем оспариваемого товарного знака и лицом,

подавшим возражение, следует установить присутствие столкновения не обозначений «  » и «  », а столкновение обозначений «  2ГИС » и «  », то есть обозначений, в которых присутствует сходный изобразительный элемент за счет своей совпадающей внешней формы и расположения внутреннего симметричного элемента.

Таким образом, коллегия не находит противоречия между принимаемыми Роспатентом решениями в рамках, с одной стороны, отказа в регистрации новых обозначений на имя ООО «Дубль Гис», включающих близкий к тождеству изобразительный элемент, с серией товарных знаков компании «СОГАЗ», а с другой стороны, оставления в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству № 7365231, как не сходного с товарным знаком по свидетельству №556004.

Коллегия отмечает, что при повторном рассмотрении дела №А40-83584/22-12-591 Арбитражный суд города Москвы вынес решение от 19.04.2023 о запрете обществу «Дубль Гис» использовать в своей деятельности обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№735231, 784576.

Принимая во внимание вышеизложенные сведения о наличии у правообладателя серии знаков с элементом, тождественным оспариваемому знаку, о наличии узнаваемости этого элемента в составе общеизвестного знака правообладателя, а также о фактическом смешении на рынке совершенно иных фактически-используемых обозначений, а не знаков «  » и «  », коллегия делает вывод об отсутствии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о соответствии произведенной регистрации товарного знака по свидетельству №784576 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.03.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №784576.