

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 21.10.2022, поданное ООО «БАРУС», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020776236, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Эльград» по заявке №2020776236, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 20.06.2022 о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; службы

консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление программами часто путешествующих; услуги административные по переезду предприятий; услуги коммерческого лоббирования; услуги субподрядные [коммерческая помощь]». В отношении иных заявленных услуг 35 класса МКТУ Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ЭЛГРАД» по свидетельству №611351 с приоритетом от 25.03.2016, зарегистрированным на ООО «ЭЛГРАД ПРО», Россия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

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

- Роспатент при проведении экспертизы заявленного обозначения осуществлял сравнение не всего противопоставленного товарного знака с заявленным обозначением, а только отдельного словесного элемента «ЭЛГРАД», при этом не исследовав обозначение в целом. Роспатент не исследовал графический элемент противопоставленного товарного знака, а также словесное обозначение «ВАШИ ИДЕИ - НАШИ КОМПОНЕНТЫ», которое также несет смысловую нагрузку. Следовательно, при вынесении решения Роспатент не учитывал общее впечатление, которое производит товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг, а исследовал только отдельный элемент товарного знака;

- по мнению ООО «БАРУС» наличие изобразительного элемента и словесного обозначения «ВАШИ ИДЕИ - НАШИ КОМПОНЕНТЫ» приводит к тому, что средний потребитель будет воспринимать противопоставленный товарный знак иначе, если бы он воспринимал только словесный элемент «ЭЛГРАД»;

- в решении Роспатента не указано на основании каких признаков однородности заявленные услуги 35 класса МКТУ однородны услугам 35 класса МКТУ противопоставленной регистрации;

- в пояснениях к 35 классу МКТУ содержится информация, что к классу относятся, в частности объединение различных товаров, исключая их транспортировку, которое позволяет покупателям удобно просматривать и приобретать эти товары; эти услуги могут осуществляться через розничные и оптовые магазины, через торговые автоматы, через каталоги продаж по почте или с помощью электронных средств, например, через вебсайты или телемагазины; услуги по регистрации, переписке, составлению, сбору или систематизации письменных сообщений и записей, а также по использованию или сбору математических или статистических данных; услуги рекламные, маркетинговые и по продвижению, например, распространение образцов, разработка рекламных концепций, редактирование и публикация рекламных текстов; оформление витрин; услуги в области общественных отношений; производство программ телемагазинов; организация торговых ярмарок и выставок в коммерческих или рекламных целях; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по коммерческому содействию, например, подбор персонала, согласование деловых контрактов для третьих лиц, анализ себестоимости, агентства по импорту-экспорту; услуги административные в отношении коммерческих операций и финансовой отчетности, например, ведение бухгалтерских документов, составление отчетов о счетах, аудит коммерческий и финансовый, оценка коммерческой деятельности, услуги по составлению и подаче налоговых деклараций; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; офисные функции, например, услуги по планированию и напоминанию о встречах, поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц, ведение автоматизированных баз данных, услуги телефонных станций;

- как видно из данного пояснения, группы услуг структурированы в 35 классе МКТУ в соответствии с назначением, родом и видом услуг, при этом группа услуг по продаже товаров четко отделена от рекламных услуг и услуг по организации

торговых ярмарок и выставок в коммерческих или рекламных целях. Данное структурирование пояснения как раз и основано на различном назначении данных услуг, их роде и виде. Данный подход подтверждается сложившейся судебной практикой, в том числе судебным актом по делу № СИП-1091/2019, где указано, что при установлении однородности услуг суд руководствовался, в первую очередь, назначением услуги, если услуга предназначена для конкретного вида деятельности (торговля, реклама, консультирование, развлечение и т.д.);

- согласно статье 3 Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ рекламой является информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке;

- реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе;

- в соответствии с пунктом 3.1 ГОСТ Р 51304-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги торговли. Общие требования», утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009 № 769-ст, услугой торговли является результат непосредственного взаимодействия продавца и покупателя, а также собственная деятельность продавца по удовлетворению потребностей покупателя при купле-продаже товаров. Кроме того, рекламные услуги оказываются рекламными агентствами другим лицам - различным производителям товаров и услуг. Потребителями рекламы являются теле-, радио- и интернет-аудитория, участники выставок и прочие лица;

- назначением услуги «реализация товаров», в том числе «услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров» является продажа покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента. Лицами, оказывающими данную услугу, являются торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или продажу отдельных видов товаров. Потребителями данного вида услуги являются все покупатели, заходящие в магазин для покупок;

- услуги, связанные с реализацией товаров, и непосредственно рекламные услуги имеют разные условия реализации, круг потребителей и являются услугами разного рода. Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2017 по делу № СИП-694/2016;

- заявленное обозначение подано на регистрацию в отношении рекламных услуг, осуществляемых Торгово-развлекательным центром «ЭЛЬГРАД», который открыт в 2008 году (более 10 лет) и в результате его длительного активного использования в качестве коммерческого обозначения, обозначение «ЭЛЬГРАД» приобрело известность среди потребителей рекламных услуг, так как данный торгово-развлекательный центр является крупнейшим в г. Электросталь Московской области. При осуществлении своей хозяйственной деятельности торгово-развлекательный центр «ЭЛЬГРАД» осуществляет деятельность по размещению рекламы, а также осуществляет организацию праздников на территории торгово-развлекательного центра и проведение ярмарок;

- информация о ТРЦ «ЭЛЬГРАД» размещена на вебсайте <https://ru.wikipedia.org> на информационной странице о городе Электросталь, расположенным в Московской области. При обращении к поисковой системе на сайте <https://www.google.com> по слову «ЭЛЬГРАД» находится примерно 34 800 результатов. При обращении к поисковой системе на сайте <https://www.google.com> по обозначению «ТРЦ ЭЛЬГРАД» находится примерно 25 600 результатов. При обращении к поисковой системе на сайте <https://www.google.com> по обозначению

«ТРЦ ЭЛЬГРАД Электросталь» находится примерно 24 000 результатов. Вместе с тем, при обращении поисковых запросов «ЭЛГРАД», «ООО ЭЛГРАД про», «ООО ЭЛГРАД про Томск» на сайте Google выпадает намного меньше результатов, чем по заявителю и его торговому центру;

- таким образом, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение является более известным, чем противопоставленный товарный знак по свидетельству № 611351, и, следовательно, при проведении экспертизы заявленного обозначения Роспатент безосновательно произвел расширение диапазона услуг, которые рассматриваются как однородные.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы (копии):

1. распечатка информация о ТРЦ «ЭЛЬГРАД»;
2. распечатки результатов запроса в поисковых системах по словам «ЭЛЬГРАД» и «ЭЛГРАД», по обозначениям «ТРЦ ЭЛЬГРАД», «ТРЦ ЭЛЬГРАД Электросталь», «ООО ЭЛГРАД про», «ООО ЭЛГРАД про Томск».

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака обслуживания в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; 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; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое;

предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня вебсайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; 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; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление программами часто путешествующих; услуги административные по переезду предприятий; услуги коммерческого лоббирования; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги субподрядные [коммерческая помощь].

На заседании коллегии, состоявшемся 07.12.2022, заявителем были представлены дополнения к возражению, суть которых сводится к следующему:

- экспертиза допустила неверный вывод из решения Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2022 года по делу №СИП-300/2021. Так суд установил, что правообладатель товарного знака не использовал обозначение в течении трех лет до момента начала процедуры досрочного прекращения товарного знака. Именно на основании данного вывода суд досрочно прекратил правовая охрана товарного знака в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение продаж для

третьих лиц; распространение образцов; реклама». Таким образом, в настоящее время в отношении указанных услуг, не может возникнуть вероятность смешения, так как фактически данные услуги правообладателем не оказываются;

- принимая во внимание более широкую известность заявленного обозначения по сравнению с противопоставленным товарным знаком, а также установленный факт того, что товарный знак по свидетельству №611351 не используется правообладателем в отношении указанных услуг, по мнению заявителя, у Роспатента отсутствовали основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении указанных услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы (копии):

3. Выписка из передаточного акта ООО «АУКЦИОН» от 21.10.2019;
4. Лист записи ЕГРЮЛ от 30.10.2021 ГРН 8197748390997;
5. Лист записи ЕГРЮЛ от 30.10.2021 ГРН 1197746639860;
6. Материалы договора № Э/22Р аренды рекламного места от 12.04.2019;
7. Материалы договора аренды № Э/2А-147 от 26.09.2017;
8. Материалы договора аренды № Э/1А- 134 от 07.08.2017;
9. Материалы договора оказания услуг № 28 от 30.10.2019;
10. Материалы договора № Э/29Р аренды рекламного места от 15.04.2021;
11. Материалы договора № Э/3Р аренды рекламного места от 13.10.2017;
12. Материалы договора № Э/19Р аренды рекламного места от 01.11.2018;
13. Материалы договора № Э/20Р аренды рекламного места от 23.10.2018;
14. Материалы договора № Э/20Р аренды рекламного места от 01.03.2019;
15. УПД по рекламе;
16. Материалы, касающиеся маркетинговой политики МТРЦ «Эльград» в 2019 году;
17. Приказ № 8.9 от 15.11.2019 «Об отверждении тарифов на размещение рекламы в МТРЦ «Эльград»;
18. Материалы договора аренды № Э/1А-242 от 09.09.2020;
19. Материалы договор аренды № Э/1А-215 от 20.06.2019;

20. УПД по организации мероприятий.

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

С учетом даты (29.12.2020) поступления заявки №2020776236 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

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

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

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

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число

слов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

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

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

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

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

Эльград

Заявленное обозначение «**Эльград**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита,

начальная буква «Э» - заглавная. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В решении Роспатента было указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему был



противопоставлен комбинированный товарный знак «ваши идеи — наши компоненты», состоящий из изобразительного элемента в виде комбинации фигур зеленого, серого и оранжевого цветов, соединенных между собой, а также из словесного элемента «ЭЛГРАД», помещенного в центральной части знака и находящегося ниже словосочетания «ваши идеи — наши компоненты». Словесные элементы знака выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в зеленом, сером, оранжевом, черном и белом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ. Решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-300/2021 правовая охрана знака досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ: «организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; реклама». Правовая охрана действует в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал следующее.

Эльград

Как указывалось выше, в заявленном обозначении "Эльград" единственным индивидуализирующим элементом является словесный элемент "Эльград". В свою очередь противопоставленный товарный знак



"ваши идеи — наши компоненты" является комбинированным, включает в свой состав как изобразительные, так и словесные элементы ("ЭЛГРАД", «ваши идеи-наши компоненты»). Как известно из методических подходов по определению сходства товарных знаков, комбинированные обозначения следует рассматривать в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. При этом во внимание должно приниматься сходство именно сильных индивидуализирующих элементов.

Основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. При этом во внимание должно приниматься сходство именно сильных словесных индивидуализирующих элементов.

Таким сильным индивидуализирующим элементом в противопоставленном комбинированном товарном знаке является фантазийный словесный элемент "ЭЛГРАД", занимающий в нем центральное положение, при этом

индивидуализирующая способность словесных элементов «ваши идеи-наши компоненты» снижена за счет за счет выполнения их мелким шрифтом в периферийной части знака. Восприятие изобразительного элемента в составе противопоставленного знака вторично, поскольку, как указывалось выше, именно по словесному элементу знак в первую очередь запоминается и прочитывается потребителем.

Единственный индивидуализирующий словесный элемент «Эльград» заявленного обозначения фонетически близок со словесным элементом "ЭЛГРАД", несущим основную индивидуализирующую функцию в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №611351. Так, сравниваемые словесные элементы отличаются лишь одной буквой «ь», иные шесть букв (э, л, г, р, а, д), расположенные в одинаковой последовательности, совпадают.

Анализ словарно – справочных источников информации (см. www.dic.academic.ru), а также словарей основных европейских языков (www.slovari.yandex.ru) показал отсутствие лексических значений у словесных элементов «эльград», «элград», в связи с чем невозможно провести их сравнение по семантическому критерию сходства.

Индивидуализирующие словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного знака выполнены буквами одного алфавита, что сближает их графически. Ряд визуальных отличий, выраженных в наличии в составе противопоставленного товарного знака по свидетельству №611351 изобразительного элемента и цветовой проработки слова "ЭЛГРАД", не влияет на общий вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом, поскольку именно фонетическое и графическое сходство индивидуализирующих словесных элементов "Эльград" / «ЭЛГРАД» сравниваемых обозначений предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Что касается сопоставительного анализа перечня услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на предмет однородности, то необходимо констатировать следующее.

Решение Роспатента оспаривается заявителем в части услуг 35 класса МКТУ: «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; 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; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных тестов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги манекенщиков для рекламы и продвижения товаров; услуги рекламные «оплата за клик».

Правовая охрана противопоставленного знака распространяется на услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Вышеупомянутые услуги относятся к услугам по демонстрации товаров, услугам, связанным с продажами товаров, услугам информационно-справочным, предоставляемым коммерческим потребителям, а также услугам снабженческие, связанные с закупкой и обеспечением предпринимателей товарами.

При установлении однородности сравниваемых видов услуг 35 класса МКТУ коллегия учитывала, что под демонстрацией товаров понимается торгово-технологический процесс, при котором покупателю предоставляется доступ к товару для доведения наглядным способом информации о его потребительных свойствах различными способами, включая визуальное ознакомление с товаром или возможность тактильной оценки товара, или органолептическая оценка товара, или вкусовая оценка товара (дегустация), или демонстрация работ, или испытание товара в действии (пункт 124а ГОСТ Р 51303-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 №582-ст.)). В свете изложенного, демонстрация товаров осуществляется в рамках торговой деятельности, при которой потребителю демонстрируется предлагаемый к продаже товар.

Вместе с тем, коллегия полагает, что демонстрация товаров – это неотъемлемая часть и услуг в сфере рекламы. Указанное обосновывается следующим.

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

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

объект рекламирования - товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное

соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама;

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

Таким образом, целью рекламной деятельности является привлечение внимания потребителя к объекту рекламирования, повышения спроса и роста продаж на объект рекламирования. Демонстрация товара сопутствует деятельности по рекламированию, является ее неотъемлемой частью и средством привлечения внимания потребителя к рекламируемому товару. Ввиду изложенного, услуга 35 класса МКТУ «демонстрация товаров» является однородной и рекламной деятельностью.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия усматривает, что услуга 35 класса МКТУ «демонстрация товара» противопоставленного товарного знака является однородной по отношению к заявленным услугам 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных тестов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги манекенщиков для рекламы и продвижения товаров; услуги рекламные «оплата за клик», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и которые представляют собой услуги в

области рекламы, услуги по организации выставок и ярмарок, услуги по продвижению продаж. Неотъемлемой частью всех вышеперечисленных услуг является демонстрация товаров, следовательно, они являются взаимодополняемыми, оказываются совместно. Сравнимые услуги имеют одинаковую цель оказания (привлечение внимание к товару и его последующий сбыт), могут исходить от одного лица и оказываться в отношении одного круга потребителей.

В перечне услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака содержится услуга «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи», которая также представляет собой деятельность по представлению, демонстрации товаров и сопутствует как продажам, так и рекламной деятельности, следовательно, данный вид услуг признается коллегией однородным заявленным услугам 35 класса МКТУ агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных тестов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги манекенщиков для рекламы и продвижения товаров; услуги рекламные «оплата за клик». Упомянутые услуги также имеют одинаковую цель оказания (привлечение внимания к демонстрируемому товару, его последующий сбыт) и могут оказываться одним лицом.

Коллегия полагает, что заявленные услуги 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; консультации, касающиеся

коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных тестов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги манекенщиков для рекламы и продвижения товаров; услуги рекламные «оплата за клик» являются однородными и услуге 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи» противопоставленного товарного знака

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «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», то есть услуги являются однородными услугам 35 класса МКТУ «информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям» противопоставленного знака, поскольку объединены общей родовой группой – услуги информационно-справочные, предоставляемые с коммерческой или рекламной целью. Изложенное свидетельствует о том, что сравниваемые услуги могут быть оказаны одним лицом в отношении одного круга потребителей.

Что касается заявленных услуг 35 класса МКТУ «предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам», то данные услуги, по сути, представляют собой услуги маркетплейсов, где размещаются к продаже товары, причем данная услуга включает также сервис по поиску и подбору товаров в

процессе чего также демонстрируется товар, осуществляется его презентация с целью продажи, конечной целью данной услуги является продажа товаров. Таким образом, упомянутый вид услуг 35 класса МКТУ «предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам» связан как с услугами по продаже товаров, присутствующих в перечне противопоставленного знака, поскольку имеет одинаковое с ними назначение (направлены на продажу покупателям товаров любых производителей), так и с услугами по демонстрации товаров, их презентации на всех медиасредствах, являющихся сопутствующими и взаимодополняемыми услугам маркетплейсов.

Кроме того, заявленные услуги 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; услуги манекенщиков для продвижения товаров» заявленного обозначения относятся к услугам по продвижению товаров, то есть представляют собой совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Указанные услуги непосредственно связаны с услугами по продаже товаров и в связи с этим признаются однородными услугам 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продажа аукционная; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]») противопоставленного знака, также относящиеся к сфере продаж товаров. Так, продажа товаров является частным случаем продвижения товаров для третьих лиц. Однородность данных услуг обусловлена их одинаковым назначением.

В заявленном перечне услуг 35 класса МКТУ присутствуют также услуги по прокату торгового оборудования («прокат торговых автоматов; прокат торговых стенов; прокат торговых стоек»), которые тесно связаны с торговыми услугами 35 класса МКТУ, включенными в перечень противопоставленного знака. По мнению коллегии, данные виды услуг могут исходить из единого источника происхождения, что свидетельствует об их однородности.

Резюмируя вышеизложенное, следует констатировать, что сравниваемые заявленное обозначение и противопоставленный ему знак обладают высокой степенью сходства, кроме того, была установлена высокая степень однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ, что может привести к высокой вероятности смешения данных услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявителем приводятся доводы относительно неоднородности рекламных услуг, а также услуг по реализации товаров, содержащихся в 35 классе МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака. Коллегия соглашается с упомянутым выше мнением, однако, указанное не опровергает однородности иных видов услуг, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций.

Заявителем указывается также, что заявленное обозначение используется более 10 лет и имеет более широкую известность, чем противопоставленный товарный знак, что снижает вероятность их смешения, в рамках чего им представлены материалы (2-20). Вместе с тем, коллегия приняла также во внимание решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-300/2021, в котором было установлено использование противопоставленного товарного знака для части услуг 35 класса МКТУ. Изложенное подтверждает деятельность правообладателя противопоставленной регистрации под товарным знаком по свидетельству №611351. Однако, оценить масштабы и длительность такого использования при рассмотрении настоящего возражения не представляется возможным. Следовательно, коллегия не может прийти к однозначному выводу о том, что деятельность заявителя под заявленным обозначением, в отличие от деятельности правообладателя противопоставленного знака, приобрела широкую известность. Результаты поисковых запросов в сети Интернет (2) недостаточны для подтверждения соответствующего вывода.

При рассмотрении настоящего возражения коллегией была принята во внимание обеспокоенность правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №611351 относительно возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а также приведенные им мотивы, касающиеся сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.10.2022, оставить в силе решение Роспатента от 20.06.2021.