

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 10.02.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВРЕМЯ ЕСТЬ», Москва (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №846452, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 20.08.2021 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.01.2022 за №846452 в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ на имя Вишняковой Тамары Иосифовны, Московская обл., г. Люберцы (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №846452 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 3, подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана оспариваемому знаку по свидетельству № 846452 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483

Кодекса, поскольку знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, а также является сходным до степени смешения с принадлежащими лицу, подавшему возражение, товарными знаками по свидетельствам № 559347, № 790755, № 790756 [1-3], зарегистрированными в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ и имеющими более ранний приоритет;



- оспариваемый знак является изобразительным, включающим элемент в форме буквы «П» красного цвета, заключенный в две концентрические окружности красного цвета;



- знак [1] также является изобразительным обозначением, включающим элемент в форме буквы «П» красного цвета, заключенный в две концентрические окружности, также красного цвета. Нижняя часть «внутренней» окружности спрямлена с образованием двух горизонтальных отрезков, соединяющих дугу окружности с нижними точками элемента в форме буквы «П». Внутренняя сторона «внешней» окружности выполнена в форме узора из повторяющихся углублений округлой формы с точкой напротив каждого углубления. Правовая охрана предоставлена данному знаку в сочетании красного и белого цветов в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ;



- знак [2] является комбинированным обозначением, включающим расположенные на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника зеленого цвета изобразительный и словесные элементы. Изобразительный элемент расположен в левой части знака и выполнен в

виде буквы «П» красного цвета, заключенной в две концентрические окружности, также красного цвета. Нижняя часть «внутренней» окружности спрямлена с образованием двух горизонтальных отрезков, соединяющих дугу окружности с нижними точками элемента в форме буквы «П». Цвет фона внутри «внешней» окружности – белый. Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «Помпончик», выполненный буквами русского алфавита с заглавной буквы оригинальным шрифтом белого цвета. Ниже указанного словесного элемента расположено словосочетание «федеральная пончиковая сеть», выполненное более мелким, стандартным шрифтом белого цвета строчными буквами русского алфавита и являющееся неохраняемым элементом знака обслуживания. Правовая охрана предоставлена данному знаку в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ;



- знак [3] включает расположенные на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника красного цвета изобразительный и словесные элементы. Изобразительный элемент расположен в левой части знака и выполнен в виде буквы «П» белого цвета, заключенной в две концентрические окружности белого цвета. Нижняя часть «внутренней» окружности спрямлена с образованием двух горизонтальных отрезков, соединяющих дугу окружности с нижними точками элемента в форме буквы «П». Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «Помпончик», выполненный буквами русского алфавита с заглавной буквы оригинальным шрифтом белого цвета. Ниже указанного словесного элемента расположено словосочетание «федеральная пончиковая сеть», выполненное более мелким, стандартным шрифтом белого цвета строчными буквами русского алфавита и являющееся неохраняемым элементом знака. Правовая охрана предоставлена данному знаку в сочетании красного и белого цветов в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ;

- сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения, так как оспариваемый знак и знак [1] имеют одинаковую внешнюю форму – форму

круга, совпадает значение элементов – в обоих случаях знак представляет собой элемент на основе буквы русского алфавита «П», заключенный в окружности, совпадает также цветовое решение – красные линии на белом фоне. При этом элементы в виде буквы «П» имеют совпадения в деталях их выполнения, в обоих случаях горизонтальные штрихи являются изогнутыми, а вертикальные – прямыми, с примерно одинаковым наклоном вправо. Таким образом, сравниваемые знаки обслуживания следует признать сходными, причем в высокой степени;

- при сравнении изобразительных и объемных обозначений сходство может быть установлено, например, если в этих обозначениях совпадает какой-либо элемент, существенным образом влияющий на общее впечатление, или в случае, если обозначения имеют одинаковые или сходные очертания, композиционное построение, либо если они сходным образом изображают одно и то же, в связи с чем ассоциируются друг с другом;

- изобразительные элементы знаков [2-3] характеризуются теми же признаками сходства с оспариваемым знаком, что и противопоставленный знак [1]. При этом в рассматриваемых изобразительных элементах отсутствует признак, отличающий знак [1] от оспариваемого знака, а именно узор на внутренней стороне «внешней» окружности. Наличие рассматриваемых изобразительных элементов в знаках [2-3] является основанием для признания оспариваемого знака сходным с противопоставленными знаками в целом;

- оспариваемый знак является сходным с серией противопоставленных знаков по свидетельствам № 559347, № 790755, № 790756. Данное обстоятельство усиливает вероятность смешения сравниваемых знаков обслуживания потребителями. Таким образом, сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве;

- анализ однородности услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки обслуживания, показывает, что услуги 35 класса МКТУ, включенные в перечень оспариваемого знака, либо тождественны услугам из перечней регистраций противопоставленных знаков по свидетельствам № 790755, № 790756 («организация торговых ярмарок», «предоставление коммерческой

информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг», «продвижение продаж для третьих лиц», «управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц», «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» и т.д. либо однородны им. Так, услуга «реклама» из оспариваемого перечня явным образом однородна услугам «радиореклама», «рассылка рекламных материалов» и т.д. Услуги, связанные с продажами и продвижением продаж («продажа аукционная», «продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий», «продажи оптовые и розничные товаров, в том числе через Интернет») однородны услугам «продвижение продаж для третьих лиц», «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]». Услуги «менеджмент спортивный», «услуги коммерческого лоббирования» однородны услугам «консультации по вопросам организации и управления бизнесом». Услуги 43 класса МКТУ, включенные в оспариваемый перечень, также либо тождественны услугам из противопоставленных перечней («кафе», «прокат мебели, столового белья и посуды», «рестораны», «услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» и т.д.), либо однородны им. Так, услуга «аренда диспенсеров для питьевой воды» однородна услуге «прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды», «услуги столовых» однородны услуге «столовые на производстве и в учебных заведениях», услуги «украшение еды» и «украшение тортов» однородны услуге «создание кулинарных скульптур». Ряд услуг 41 класса МКТУ, включенных в перечень оспариваемого знака, однородны услугам 35 и 43 класса МКТУ из перечней противопоставленных регистраций № 790755, № 790756. Так, услуга «агентства по предоставлению моделей для художников» (класс 41) однородна услуге «услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров» (класс 35); услуга «клубы-кафе ночные [развлечение]» (класс 41) однородна услугам «кафе» и «рестораны» (класс 43); «услуги баз отдыха [развлечения]» (класс 41) однородны услуге «услуги баз отдыха [предоставление жилья]» (класс 43); услуги «учреждения дошкольные [воспитание]» (класс 41) однородны услуге «ясли детские» (класс 43);

- учитывая однородность всех услуг 35 и 43 классов МКТУ, а также части услуг 41 класса МКТУ, включенных в перечень регистрации знака по свидетельству № 846452, услугам 35 и 43 классов МКТУ из перечней противопоставленных регистраций, а также наличие высокой степени сходства сравниваемых знаков, следует сделать вывод о несоответствии оспариваемого знака положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемый товарный знак способен порождать в сознании потребителей представление о конкретном изготовителе, вводящее потребителей в заблуждение относительно изготовителя, в связи с тем, что знак [1] длительное время интенсивно используется ООО «ВРЕМЯ ЕСТЬ» для индивидуализации сети кафе «Помпончик». Названное использование осуществляется, в том числе, на основании зарегистрированных в установленном порядке договоров коммерческой концессии. На Интернет-сайте ООО «ВРЕМЯ ЕСТЬ» <https://pomponchik.com/> приведена, в частности, информация о кафе, входящих в указанную выше сеть;

- согласно данным веб-архива «Wayback Machine», по состоянию на 26 февраля 2021 г., т.е. за полгода до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого знака обслуживания, в состав сети «Помпончик» входило более 50 кафе, расположенных в различных регионах Российской Федерации: Московской, Тульской, Калужской, Воронежской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае — см. <http://web.archive.org/web/20210226180746/https://pomponchik.com/contacts>;

- в качестве примера оформления внешнего вида одного из кафе сети «Помпончик» можно привести скриншот сервиса «Яндекс.Карты», относящийся к кафе по адресу: Московская обл., Быковское ш., 88 (фото от 3 сентября 2018 г.);

- обозначение, зарегистрированное в качестве знака обслуживания по свидетельству № 559347, используется ООО «ВРЕМЯ ЕСТЬ» и другими способами — в том числе, на упомянутом выше Интернет-сайте <https://pomponchik.com/>. Из изложенного усматривается, что, даже в отсутствие регистрации знака обслуживания по свидетельству № 559347, оспариваемый знак по свидетельству

№ 846452 вводил бы потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 43 класса МКТУ;

- ООО «ВРЕМЯ ЕСТЬ» считает необходимым включить в настоящее возражение доводы о недобросовестности действий Вишняковой Т.И. по регистрации спорного знака по свидетельству № 846452;

- между ООО «ВРЕМЯ ЕСТЬ» и ООО «БИК ФЭМИЛИ» был заключен договор коммерческой концессии № 03/210316 от 21 марта 2016 г. о предоставлении комплекса прав для целей функционирования кафе «Помпончик» на следующей территории: Московская обл., Люберецкий район, пос. Малаховка (правая сторона из Москвы). Названный договор зарегистрирован Роспатентом 27 июля 2016 г. за № РД0202626, скан-копия договора приведена в Приложении. Ниже приводится скриншот внешнего вида кафе «Помпончик» (в настоящее время закрыто), располагавшегося по адресу: Московская обл., Люберецкий район, пос. Малаховка, Касимовское ш., 7 км (фото – май 2018 г.);

- в настоящее время по тому же адресу функционирует кафе «Пончик-шеф», принадлежащее, по имеющейся информации, Вишняковой Т.И. Внешний вид данного кафе сходен с внешним видом кафе «Помпончик». Из изложенного представляется очевидным, что внешний вид кафе «Пончик-шеф» воспроизводит внешний вид кафе «Помпончик» (ранее располагавшегося по тому же адресу), в чём важную роль играет обозначение, зарегистрированное в качестве знака обслуживания по свидетельству № 846452. При этом обращает на себя совпадение фамилии правообладателя оспариваемого знака, с одной стороны, и директора ООО «БИК ФЭМИЛИ», заключившего договор коммерческой концессии № 03/210316 от 21 марта 2016 г. – с другой. Таким образом, можно сделать вывод о том, что действия Вишняковой Т.И., связанные с приобретением права на знак обслуживания № 846452 и его использованием, противоречат, в частности, положениям статей 14.4 и 14.6 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 846452 недействительным в отношении всех

услуг 35 и 43 классов МКТУ, а также услуг 41 класса МКТУ «агентства по предоставлению моделей для художников; клубы-кафе ночные [развлечение]; услуги баз отдыха [развлечения]; учреждения дошкольные [воспитание]».

К возражению приложены следующие материалы:

- 1) сведения о знаке обслуживания № 559347, 9 л.;
- 2) сведения о знаке обслуживания № 790755, 2 л.;
- 3) сведения о знаке обслуживания № 790756, 2 л.;
- 4) скриншот страницы сервиса WhoIs, 4 л.;
- 5) скриншот страницы веб-архива «Wayback Machine», 11 л.;
- 6) фото кафе «Помпончик», 3 л.;
- 7) скан-копия договора коммерческой концессии, 24 л.;
- 8) протокол осмотра доказательств, 8 л.;

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с его доводами в представленном отзыве, мотивированном следующими аргументами:

- в товарном знаке правообладателя имеют место простые окружности разной толщины и диаметра, а в противопоставленном товарном знаке [1] окружности образуют оригинальную композицию, а именно: окружность обрамляет стилизованную салфетку, в центре которой расположен цельный изобразительный элемент, напоминающий арку, выполненный в виде двух вертикально параллельных линий, продолжение которых замыкается в полуокружность, а в верхней части соединенных волнообразной линией. Таким образом, изобразительные элементы противопоставленных обозначений имеют индивидуальные характерные особенности, которые могут запомниться потребителям, что влечет к отсутствию сходства сравниваемых обозначений;

- в противопоставленном товарном знаке доминирующее положение в обозначении занимает стилизованная ажурная салфетка, а в оспариваемом товарном знаке параллельные линии соединены в верхней части дугой. Таким образом, вопреки доводам, представленным в возражении, противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 559347 и товарный знак по

свидетельству Российской Федерации № 846452 имеют отличия и в целом не являются сходными до степени смешения;

- сравнительный анализ противопоставленных обозначений с оспариваемым знаком показал, что разная цветовая гамма, разный количественный состав элементов и их композиционное расположение, позволяет сделать вывод о том, что в целом между сопоставляемыми товарными знаками имеются различия, которые обуславливают отсутствие смешения исследуемых обозначений у потребителей. Кроме того, в противопоставленных товарных знаках даже при существенном размытии читается занимающее доминирующее положение словесный элемент «Помпончик»;

- довод лица, подавшего возражение, касающийся того, что противопоставленные товарные знаки представляют собой серию знаков в связи с тем, что они основаны на одном и том же изобразительном элементе, что влияет на степень возможного смешения потребителями сравниваемых товарных знаков, является несостоятельным, поскольку лицо, подавшее возражение, неправильно относит изобразительный элемент в комбинированных товарных знаках по свидетельствам № 790755, № 790756 к сильным элементам, за счет которого образуется серия товарных знаков;

- также правообладатель полагает, что выводы об однородности услуг 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и услуг 35, 43 классов МКТУ противопоставленных знаков сделан без учета действующей методологии установления однородности;

- такие услуги как «агентства по предоставлению моделей для художников» (41 класс МКТУ) не могут быть признаны однородными «услугам манекенщиков для рекламы или продвижения товаров» (35 класс МКТУ), поскольку данные услуги имеют различное назначение (оказание услуг с целью позирования для рисования - демонстрация товара с целью продажи), а также круг потребителей (художники - покупатели товаров / услуг). Также не могут считаться и однородными между собой такие услуги как услуги «клубы-кафе ночные [развлечение]» (41 класс МКТУ) и «услуги баз отдыха [предоставление жилья] (43 класс МКТУ) в силу различного

назначения (развлечение - проживание), а также круга потребителей (потребители, которые хотят развлечься - потребители, которым необходимо жилье). Аналогично не могут считаться однородными между собой услуги «учреждения дошкольные [воспитание]» (41 класс МКТУ) и услуги «ясли детские» (43 класс МКТУ), поскольку учреждения дошкольные направлены на подготовку детей к школе, а ясли детские имеют своей целью обеспечение временного проживания детей. Таким образом, услуги 41 класса МКТУ оспариваемого знака не являются однородными услугам 35 и 43 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков;

- совокупность представленных лицом, подавшим возражение, документов не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- исходя из представленной ссылки на сайт большая часть кафе находились в Московской области, что не свидетельствует о широте использования противопоставленных лицом, подавшим возражение, обозначений до даты приоритета товарного знака. В отношении представленных изображений кафе в сети Интернет, отмечаем, что лицом, подавшим возражение, не представлены документы, подтверждающие нахождение данных кафе по указанным адресам в течение длительного времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Также не представлены сведения о том, кем и когда были размещены данные фотографии. Также обращаем внимание, что как на главной странице сайта, так и на представленных изображениях кафе, противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 559347, представляющий собой изобразительный элемент, используется вместе со словесными элементами «Помпончик», «федеральная пончиковая сеть». Как было указано ранее, при использовании комбинированного обозначения, первое на что обращает внимание потребитель - это словесный элемент, так как его проще запомнить. Таким образом, потребители идентифицируют сеть кафе ООО «ВРЕМЯ ЕСТЬ» по названию, а не по изображению;

- в соответствии с положениями раздела 2.1. Информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по

интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам «Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара. Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем;

- норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда будет установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака. При этом размещение информации о товаре и его продвижение не является само по себе основанием для применения пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара;

- в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности не входит установление наличия или отсутствия в действиях лиц признаков недобросовестной конкуренции, установленных статьями 14.4. и 14.6 Закона о защите конкуренции.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.08.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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 потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый знак по свидетельству №846452 представляет собой изобразительное обозначение, выполненное в сочетании белого и красного цветов.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно 35 класса МКТУ - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; менеджмент спортивный; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; 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 стендов / прокат торговых стоек; реклама; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; услуги коммерческого лоббирования; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по составлению перечня подарков; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; продвижение товаров для третьих лиц;

услуги по розничной, оптовой продаже товаров, услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги Интернет-магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов, услуги розничной продажи товаров через торговые автоматы; продажи оптовые и розничные товаров, в том числе через Интернет; 41 класса МКТУ - агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки передвижные; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; издание книг; кинопрокат; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; перевод устный; передача

ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление полей для гольфа; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представление цирковых спектаклей; представления варьете / представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство фильмов, за исключением рекламных; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомэгнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; прокат тренажеров; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечения; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги артистов; услуги баз отдыха

[развлечения]; услуги в области азартных игр; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги по раскрашиванию лица; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы и 43 класса МКТУ - аренда диспенсеров для питьевой воды; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги столовых; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; кулинария.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является

сходным до степени смешения с товарными знаками





[1-3], правообладателем которых является лицо, подавшее возражение, в отношении однородных услуг.

Товарный знак [1] действует в отношении услуг 35 класса МКТУ - продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] и услуг 43 класса МКТУ - кафе; закусочные; услуги баров; рестораны самообслуживания; кафетерии; столовые на производстве и в учебных заведениях; рестораны; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Правовая охрана товарным знакам [2-3] предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ - изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; макетирование рекламы; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; прокат офисного оборудования и аппаратов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик»;

услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь].

43 класса МКТУ - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваушоп; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; ясли детские.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных в возражении товарных знаков на тождество и сходство показал, что они являются сходными, что обусловлено следующими факторами.

Сравниваемые обозначения ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия, за счет производимого ими общего зрительного впечатления на потребителя, которое достигается благодаря тому, что сравниваемые изобразительные обозначения имеют одинаковую внешнюю форму – форму круга, одинаковое композиционное построение, которое заключается в том, что внутри указанного круга расположен круг меньшего диаметра с размещенным внутри этого круга изобразительного элемента в виде стилизованной буквы русского алфавита «П», а также использованием в них одинаковой цветовой гаммы – красно-белой.

В отношении имеющих незначительных отличий в стилизации буквы «П», а также наличия в знаке [1] изобразительного элемента в виде ажурной салфетки белого цвета следует отметить, что указанные отличия носят нюансный характер и не оказывают в данном случае существенного влияния на вывод о возникновении

сходных ассоциаций оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками, поскольку потребитель, как правило, руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) об обозначении.

Что касается довода правообладателя о том, что в комбинированных товарных знаках [2-3] изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «П», расположенный на фоне двух концентрических окружностей, является слабым элементом знаков в отличие от входящего в них слова «Помпончик», то этот довод нельзя признать убедительным, поскольку наличие различительной способности указанного изобразительного элемента подтверждена регистрацией товарного знака [1]. Кроме того, следует отметить, что выполнение буквы «П» в изобразительном элементе повторяет букву «П» в слове «Помпончик», что объединяет словесный и изобразительный элемент в знаках в одну целостную композицию, в которой эти элементы занимают равнозначное положение.

Также коллегия отмечает, что согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, приведенной в пункте 162 постановления от 23.04.2019 №10, вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли старший товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования такого товарного знака, степени известности, узнаваемости старшего товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей, в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

С учетом этого коллегией были приняты во внимание наличие серии товарных знаков, объединенной общим изобразительным элементом в виде стилизованной буквы «П», расположенной внутри двух концентрических окружностей, который является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг с оспариваемым товарным знаком, а также представленные в

возражении сведения о деятельности лица, подавшего возражение, с использованием сходных обозначений.

Анализ перечня услуг сравниваемых товарных знаков показал, что услуги 35, 43 классов МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, однородны услугам 35 и 43 классов МКТУ, в отношении которых охраняются знаки [1-3], на основании признаков однородности, изложенных в пункте 45 Правил, поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одним родовым группам услуг (продвижение товаров для третьих лиц, маркетинговые услуги, услуги предприятий общественного питания, услуги временного проживания и связанные с ними услуги, в том числе услуги аренды и проката), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия сбыта, что правообладателем не оспаривается в отзыве.

Что касается услуг 41 класса МКТУ «агентства по предоставлению моделей для художников; клубы-кафе ночные [развлечение]; услуги баз отдыха [развлечения]; учреждения дошкольные [воспитание]», в отношении которых также испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому знаку недействительным, то коллегия отмечает следующее.

Услуга «агентства по предоставлению моделей для художников» не является однородной услугам 35, 43 классов МКТУ, а именно услугам манекенщиков для рекламы или продвижения товаров, поскольку они отличаются по виду и роду, имеют разное назначение (для художников – в одном случае, для продвижения товаров – в другом), имеют разный круг потребителей (художники и бизнесмены) и разные условия их оказания (мастерская художника или скульптора – в одном случае, модельное агентство – в другом).

Услуги 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные [развлечение] признаны коллегией однородными услугам 43 класса МКТУ «кафе, рестораны, услуги баров», поскольку они представляют по сути заведения одного рода, в которых потребители могут отдохнуть, выпить, потанцевать и развлечься. Услуги баз отдыха [развлечения] признаны коллегией однородными услугам 43 класса МКТУ «базы отдыха, услуги баз отдыха [предоставление жилья]», поскольку они относятся к

одной родовой группе услуг – базы отдыха, на которых предоставляются как услуги проживания, так и услуги, связанные с различными развлечениями, например, показ кинофильмов, проведение концертов, организация пикников и др. Учреждения дошкольные [воспитание]» очевидно являются однородными услугам 43 класса МКТУ «ясли детские», поскольку они соотносятся между собой как категории род-вид, имеют одинаковое назначение – воспитание детей, один круг потребителей – родители, одинаковые условия их оказания - детские дошкольные учреждения/.

С учетом изложенного коллегией установлено, что сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, следовательно, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №846452 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, а также услуг 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные [развлечение]; услуги баз отдыха [развлечения]; учреждения дошкольные [воспитание]» является правомерным.

В возражении также указано, что регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса ввиду способности оспариваемого знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 43 класса МКТУ.

Анализ материалов возражения показал, что указанный довод лица, подавшего возражение, не содержит фактических данных, которые подтверждают возникновение и сохранение у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого знака стойкой ассоциативной связи услуг, маркированных оспариваемым товарным знаком, с лицом, подавшим возражение. Ссылки на Интернет-сайт и представленные скриншоты без представления фактических данных об интенсивном и длительном использовании товарных знаков [1-3] на территории Российской Федерации в отношении услуг кафе не позволяет коллегии прийти к обоснованному выводу о том, что оспариваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего указанные услуги.

В отношении довода возражения о недобросовестности действий правообладателя по регистрации оспариваемого знака коллегия считает

необходимым отметить, что в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности не входит установление наличия или отсутствия в действиях лиц признаков недобросовестной конкуренции, установленных статьями 14.4. и 14.6 Закона о защите конкуренции.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.02.2022, признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №846452 недействительным для всех услуг 35 и 43 классов МКТУ, а также для услуг 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные [развлечение]; услуги баз отдыха [развлечения]; учреждения дошкольные [воспитание]».