


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.11.2021. Данное возражение подано ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СЛК», г. Калининград (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020740300, при этом установлено следующее.

Заявка №2020740300 на регистрацию комбинированного товарного




знака «» была подана 30.07.2020 в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 24.08.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020740300 в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ с исключением словесного элемента «СЛК» из самостоятельной правовой охраны. При этом в отношении всех услуг 35 класса МКТУ было отказано в регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

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

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица, ООО «Интеллектуальность



городского хозяйства», Москва, товарным знаком «» по свидетельству №618909 с приоритетом от 01.06.2016 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.11.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении части услуг 35 класса МКТУ «аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение бухгалтерских документов; экспертиза деловая» от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] (приложение №1);

- словесный элемент «СЛК», входящий в состав заявленного обозначения, на дату подачи заявки приобрел различительную способность в результате его длительного интенсивного использования, и согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса может охраняться в составе комбинированного обозначения (материалы о приобретении заявленным обозначением различительной способности прилагаются к материалам дела (приложения №№ 2-30)).

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.08.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020740300 в отношении всех заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ, включив в объем правовой охраны словесный элемент «СЛК».

К материалам возражения заявителем были приложены следующие документы:

1. Оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1];
2. Устав ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СЛК» от 16.06.2003;
3. Выписка из ЕГРЮЛ о заявителе от 23.11.2021;
4. Скриншоты из сети-Интернет;
5. Договоры на проведение аудиторской проверки до даты приоритета заявленного обозначения;
6. Договоры на проведение аудиторской проверки после даты приоритета заявленного обозначения;
7. Договоры на ведение бухучета до даты приоритета заявленного обозначения;
8. Отзыв №103 от 05.05.2015 (ОАО Янтарный Сказ);

9. Благодарственное письмо от 10.11.2018 (ООО Мать и Дитя);
10. Письмо бн за 2015 г. (ООО Т-Мастер);
11. Отзыв КТПП за 2016-2017 гг.;
12. Благодарственное письмо от 27.09.19 (ООО Телебалт Т);
13. Благодарственное письмо Фонда поддержки предпринимательства от 04.12.15;
14. Лицензия E005600 на осуществление аудиторской деятельности (приказ Минфина №29 от 09.02.04);
15. Диплом АПР №1204 от 25.08.05;
16. Свидетельство об аккредитации 780108 НП АУ Орион от 01.08.18;
17. Свидетельство 426-19 12-135 НПО Аудиторов Содружество от 30.09.19;
18. Свидетельство №1204 о членстве НПО Аудиторская Палата России от 28.12.09;
19. Свидетельство об аккредитации Минюста №2078 от 30.01.15;
20. Свидетельство о членстве №7977 СРО аудиторов Ассоциация Содружество от 11.11.16;
21. Заключение №121 НП Аудиторская Палата России от 02.09.15;
22. Заключение №230 НП Аудиторская Палата России от 30.11.10;
23. Договор №Р-285 с ООО Интеллект СЛК на размещение рекламы от 28.06.2019;
24. Эфирные справки с ноября 2018 по октябрь 2021 (Интеллект СЛК);
25. Договор №Р-332 с ООО Бухгалтерское бюро Интеллект СЛК на размещение рекламы от 03.11.2017;
26. Эфирные справки с сентября 2017 по апрель 2019 (Бухгалтерское бюро Интеллект СЛК);
27. Рекламные фотоколлажи в системе Яндекс.Директ;
28. Скриншоты статистики рекламных объявлений в системе Яндекс.Директ;

29. Транзакции в рекламном кабинете Google Реклама с 05.05.18 по 14.11.21;

30. Диск с аудиозаписями размещаемой рекламы.

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

С учетом даты (30.07.2020) поступления заявки №2020740300 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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

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

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

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

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

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

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

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

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

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не

отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение

одного обозначения в другое; ударение;

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

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


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

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

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

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



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоит из геометрической фигуры в виде квадрата с закругленными углами, из изобразительного элемента в виде земного шара, из словесного элемента «ИНТЕЛЛЕКТ», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и из сочетания букв «СЛК», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 36 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

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

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

Что касается материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты приоритета заявки №2020740300 элемент «СЛК» заявленного обозначения воспринимался как знак маркировки услуг 35, 36 классов МКТУ, оказываемых заявителем.

Представленные договоры на проведение аудиторской проверки (приложение №6) датированы позже даты приоритета заявленного обозначения (30.07.2020), в связи с чем не могут быть приняты коллегией во внимание в качестве доказательств различительной способности элемента «СЛК» заявленного обозначения. В отношении представленных заявителем скриншотов из сети-Интернет (приложение №4), коллегия отмечает, что невозможно соотнести даты размещения материалов на указанных сайтах с датой приоритета заявленного обозначения, в связи с чем указанные скриншоты не могут быть приняты коллегией во внимание в качестве доказательств различительной способности элемента «СЛК» заявленного обозначения.

Ни из представленных договоров на проведение аудиторской проверки (приложение №5), ни из договоров на ведение бухучета (приложение №7), ни из отзывов (приложения №№8, 11), ни из благодарственных писем (приложения №№9, 12, 13), ни из свидетельств об аккредитации (приложения №№16-20), равно как из заключений НП Аудиторской Палаты России (приложения №№21-22) нельзя сделать вывод о том, каким именно обозначением маркировалась данная продукция.

Представленные данные о рекламе (приложения №№23-30) показывают, что реклама производилась в отношении самого заявителя ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СЛК», при этом из указанных материалов коллегия не имеет возможности установить, какое количество потребителей действительно были ознакомлены с ними.

Каких-либо социологических исследований, в том числе опроса общественного мнения, позволяющего оценить известность российскому потребителю элемента «СЛК» заявленного обозначения как средства индивидуализации услуг заявителя представлено не было.

Вместе с тем коллегия отмечает, что заявителем не были представлены документы, доказывающие различительную способность элемента «СЛК» заявленного обозначения (заявителем не представлены необходимые сведения


об объемах предоставляемых услуг; длительности и регулярности использования; а также сведения об информированности потребителя об услугах заявителя, маркированных указанным обозначением).

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


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

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



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоит из геометрической фигуры в виде квадрата с закругленными углами, из изобразительного элемента в виде земного шара, из словесного элемента «ИНТЕЛЛЕКТ», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и из сочетания букв «СЛК», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 36 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [1] «» представляет комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде

пятиугольника с закругленными углами, из стилизованного изобразительного элемента, из сочетания букв «ГХ», и из словесного элемента «ИНТЕЛЛЕКТ», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами русского латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

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

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

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что в их составе выделяются две части - буквенная часть «СЛК»/«ГХ» и словесная часть «ИНТЕЛЛЕКТ». При этом слово «ИНТЕЛЛЕКТ» является лексической единицей русского языка со значением «мыслительная способность, умственное начало у человека» (<https://gufo.me/dict/ozhegov/интеллект>), носит фантазийный характер для заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ.

В свою очередь лишённые словесного характера и оригинального графического исполнения сочетания согласных букв «СЛК»/«ГХ» будут являться слабыми элементами сравниваемых обозначений.

Таким образом, сильными элементами сравниваемых обозначений являются словесные элементы «ИНТЕЛЛЕКТ», которые несут основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении и в противопоставленном товарном знаке [1].

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что в их состав входит тождественный словесный элемент «ИНТЕЛЛЕКТ», который обозначает «мыслительная способность, умственное начало у человека» (<https://gufo.me/dict/ozhegov/интеллект>), в силу чего сравниваемые обозначения являются фонетически и семантически тождественными.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный знак выполнены буквами русского алфавита.

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [1], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счёт фонетического и семантического тождества словесных элементов.

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

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные

для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов;

прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по

напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч [офисные функции]; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; экспертиза деловая; продажи, оптовые продажи, розничные продажи, продажи через интернет, продвижение товаров, продвижение товаров и услуг третьих лиц» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «прокат офисного оборудования и аппаратов; посредничество коммерческое [обслуживание]; услуги рекламные <оплата за клик>; аренда площадей для размещения рекламы; редактирование рекламных текстов; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; оформление витрин; ведение бухгалтерских документов; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; обновление рекламных материалов; оформление рекламных материалов; консультации по организации бизнеса; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; реклама почтой; исследования в области бизнеса; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; услуги по сравнению цен; прокат торговых стендов; изучение рынка; прокат рекламных щитов; оценка коммерческой деятельности; производство рекламных фильмов; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; аудит коммерческий; сведения о деловых операциях; прогнозирование экономическое; услуги в области общественных отношений; тестирование психологическое при подборе персонала;

составление налоговых деклараций; исследования конъюнктурные; агентства рекламные; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; информация деловая; реклама интерактивная в компьютерной сети; экспертиза деловая; услуги PPS; услуги по поисковой оптимизации Интернет сайта; репродуцирование документов; консультации по управлению бизнесом; написание резюме для третьих лиц; демонстрация товаров; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; управление гостиничным бизнесом; продвижение продаж для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; услуги стенографистов; запись сообщений [канцелярия]; расклейка афиш; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; управление коммерческими проектами для строительных проектов; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; агентства по коммерческой информации; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; реклама; прокат рекламных материалов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; анализ себестоимости; подготовка платежных документов; услуги машинописные; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; исследования маркетинговые; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; услуги по переезду предприятий; обзоры печати; систематизация информации в компьютерных базах данных; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; управление деятельностью внештатных сотрудников; распространение образцов; изучение общественного мнения; бюро по найму; прокат торговых автоматов; предоставление деловой информации через веб-сайты; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; консультации по управлению персоналом; публикация рекламных текстов; консультации профессиональные в области бизнеса; продажа аукционная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение

предпринимателей товарами]; прокат фотокопировального оборудования; менеджмент спортивный; комплектование штата сотрудников; услуги секретарей; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; макетирование рекламы; выписка счетов; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; прокат торговых стоек; услуги фотокопирования; услуги по подаче налоговых деклараций; рассылка рекламных материалов; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; службы консультативные по управлению бизнесом; обработка текста; ведение автоматизированных баз данных; менеджмент в области творческого бизнеса; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; организация показов мод в рекламных целях; управление внешнее административное для компаний; сбор информации в компьютерных базах данных; распространение рекламных материалов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; реклама наружная; радиореклама» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к услугам по продвижению товаров, к услугам по исследованию рынка, к услугам в области бухгалтерского учета, к услугам кадровым, к услугам информационным на базе компьютерных технологий, к услугам конторским, к услугам оценочным, к услугам посредническим, к услугам проката, а также к услугам менеджерским в сфере бизнеса, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.


Однородность услуг 35 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя

противопоставленного товарного знака по свидетельству №618909 [1] для предоставления правовой охраны заявленному комбинированному




обозначению «» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ «аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение бухгалтерских документов; экспертиза деловая».

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «» и противопоставленный товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак [1] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения об его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 24.08.2021 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2020740300 в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ «аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение бухгалтерских документов; экспертиза деловая» (указанных в письме-согласии от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №618909 [1]) в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.11.2021, изменить решение Роспатента от 24.08.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020740300.