

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), рассмотрела возражение, поступившее 27.01.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ПРОСТО тойс" (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019746775, при этом установила следующее.

PROSTO[•]toys

Словесное обозначение «**PROSTO[•]toys**» по заявке № 2019746775 с приоритетом от 18.09.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ.

Роспатентом 30.11.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019746775 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось

заключение по результатам экспертизы, согласно которому входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «toys» («Toy» - в переводе с англ. яз. – игрушка / см. Большой англо-русский словарь. АБВУУ Lingvo. Русский язык-Медиа. М. 2006, Интернет-словари <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/toy> и др.) является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ, поскольку в целом не обладает различительной способностью, так как указывает на вид, назначение товаров и услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «» по свидетельству №731864 (1) с приоритетом от 09.08.2018, зарегистрированным на имя Чуркина Евгения Вадимовича, Свердловская область, г. Екатеринбург, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» по свидетельству №666565 (2) с приоритетом от 21.12.2016, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «СТОКОЛОР», Москва, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» по свидетельству № 636911 (3) с приоритетом от 07.06.2016, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью

«Рай Авто СПб», Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

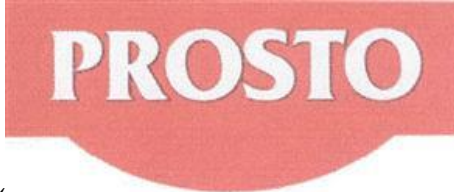
PROSTO

- с товарным знаком «**ПРОСТО**» по свидетельству № 404439 (4), с приоритетом от 25.03.2008, срок действия регистрации продлен до 25.03.2028, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Техноком-Т», Тюменская область, г. Тюмень, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» по свидетельству №358083 (5) с приоритетом от 18.07.2003 срок действия регистрации продлен до 18.07.2023, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Гордейчука Антона Викторовича, Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» по свидетельству №269693 (6), с приоритетом от 11.09.2002, срок действия регистрации продлен до 11.09.2022, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Ангстрем Трейдинг», Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров и услуг 16, 28, 41 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.01.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение состоит не только из описательного слова «toys», но и слова «PROSTO», который имеет фантазийный характер по отношению к заявленным товарам и услугам;

- заявитель ссылается на практику Роспатента по регистрациям знаков, представляющих собой наименование конкретных видов товаров или услуг, а именно общеизвестные товарные знаки «**БИЗНЕС ЛАНЧ**», «**БАРБАРИС**» по свидетельствам №78, 116, товарный знак

- «**APPLE**» по свидетельству №603808, товарный знак  «orange» по

- свидетельству №628563, товарный знак  «» по свидетельству №199561;

- слово «toys» может переводится как «забава», «безделушка», «ерунда», «что-либо маленькое», «что-л. напоминающее игрушку», «развлечение», «пустяк», «небылица», «плод фантазии», «что-л. миниатюрное», «милый пустячок», «что-л. незначительное», то есть является многозначным;

- заявитель ссылается на практику Роспатента по предоставлению охраны товарным знакам со словесным элементом «игрушки» в отношении товаров 28 класса МКТУ, например: товарный знак «Игрушки под подушкой» по свидетельству № 691287, товарный знак «Добрые игрушки» по свидетельству № 683990, товарный знак «Мастер игрушек» по свидетельству № 645478, товарный знак «Мужские игрушки» по свидетельству № 655442, товарный знак «Shi shka-toys» по свидетельству №774857, товарный знак «Wildtoys» по свидетельству № 768224, товарный знак «Mimitoys» по свидетельству № 764985, товарный знак «sova-toys» по

свидетельству № 758479, товарный знак «Ideatoys» по свидетельству № 758439, товарный знак «Нота Toys» по свидетельству № 740611, товарный знак «Serenity Toys» по свидетельству № 738639;

- словесный элемент «toys» в заявленном обозначении имеет различительную способность и не противоречит требованиям пункта статьи 1483 Кодекса, а заявленное обозначение в целом может быть зарегистрировано в соответствии с первоначально поданной заявкой;

- заявитель считает, что заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками;

- ни один из противопоставленных товарных знаков не содержит словесного элемента «toys», на который падает основное логическое ударение.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены:

1. Диск с записью копии настоящих возражений и приложенных к ним документов.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.02.2021, коллегия выдвинула дополнительные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения, а именно: заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса для части товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 41 классов МКТУ, связанных с производством и продвижением игрушек. Для иных товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение согласно пункту 3 статьи 1483 Кодекса. Заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:



- с товарным знаком «» по свидетельству №507755 (7) с приоритетом от 24.05.2012, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Сейлтекс", Санкт-Петербург, в отношении услуг 41 класса МКТУ;

PROSTO

- с товарным знаком «**PROSTO**» по свидетельству №276098 (8) с приоритетом от 11.09.2001, зарегистрированным по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак (Дата и номер государственной регистрации договора: 27.02.2020 РД0326637) на имя Общества с ограниченной ответственностью "Промбизнесгрупп", Республика Башкортостан, г.Уфа, в отношении услуг 39 класса МКТУ, признанных однородными услугами 35 класса МКТУ.

Ознакомившись с дополнительными основаниями, на заседании коллегии от 15.03.2021 заявитель представил свои письменные объяснения, которые сводятся к следующему;

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «PROSTO» носит смыслоразличимый характер и позволяет зарегистрировать заявленное обозначение в целом, в том числе в отношении товаров 28 класса МКТУ и услуг 35, 41 связанных с реализацией игрушек, с включением неохраняемого элемента «toys»;

- для товаров и услуг не связанных с игрушками и их реализацией, слово «toys» способно восприниматься как фантазийное, а не ложное;

- заявитель считает, что отсутствует фонетическое, графическое и семантическое сходство с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№507755, 276098.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.09.2019) поступления заявки №2019746775 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Для того, чтобы понять соответствует ли обозначение требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать семантику товарного и те виды товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

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 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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019746775

PROSTO^{toys}

заявлено обозначение «», которое является словесным, выполнено заглавными и прописными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

В состав заявленного обозначения входит словесный элемент «toys» (где «toy» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «игрушка», «забава», «безделушка»), который обладает семантическим значением и указывает на конкретный вид товаров, такой как игрушки, характеризует услуги связанные с производством, продвижением, рекламой вышеуказанного товара, а именно: для части товаров 16 класса МКТУ *«книги; книжки-комиксы; массы пластические для лепки; материалы для лепки; пасты для лепки»*, которые могут быть игрушками, продаваться совместно в отделах с игрушками (см. Интернет: <https://www.ozon.ru/category/knizhki-pazly-7096/>, https://www.toy.ru/catalog/plastilin_play_doh/), всех заявленных товаров 28 класса МКТУ, части услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; 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; телемаркетинг; услуги по розничной, оптовой продаже*

товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов», а также части услуг 41 класса МКТУ «издание книг» не обладает различительной способностью, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, в отношении остальной части товаров 16 класса МКТУ, услуг 35, 41 классов МКТУ, словесный элемент «toys» способен вызывать ложные ассоциации, вводить потребителя в заблуждение относительно вида, назначения товаров и услуг, не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Вопреки доводу заявителя, о многозначности слова «toys» и фантазийности по отношению к заявленным товарам и услугам, коллегия отмечает, что факт многозначности не исключает восприятия словесного элемента «toys» в первостепенном его значении «игрушка».

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 16, 28 35, 41 классов МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены словесные и комбинированные знаки (1-8), которые содержат в своем составе словесные элементы «PROSTO» / «ПРОСТО», а именно: «» (2), «» (3),

«» (4), «» (5), «» (6),
«» (7), «» (8). Следует

учитывать, что данные словесные элементы являются доминирующими (1-7) либо единственными (8), то есть именно они выполняют индивидуализирующую функцию товарных знаков. Графическая проработка

товарных знаков (1,2,3) не вносит качественного иного восприятия, и их словесные элементы произносятся как [ПРОСТО]. Товарный знак (7) выполнен таким образом, что графически выделена буква «R», в связи с чем потребителем, данный товарный знак способен восприниматься как слово «prosto» [просто]. Правовая охрана знакам (1, 3-5) предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ. Правовая охрана знаку (2) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16 класса МКТУ. Правовая охрана знаку (6) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16, 28 и услуг 41 класса МКТУ. Правовая охрана знака (7) действует в отношении услуг 41 класса МКТУ. Правовая охрана знака (8) действует в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Вопреки доводам заявителя, слова «prosto» и «toys» не объединены грамматически и по смыслу, не могут восприниматься как единое словосочетание. Таким образом, разделение экспертизой заявленного обозначения на два отдельных значимых слова является правомерным.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков (1-8) показал следующее.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-8) обусловлено фонетическим и семантическим вхождением словесных элементов «PROSTO»/ «ПРОСТО» (где: «просто» - 1. Наречие к слову «простой». 2. в знач. сказуемого, кому–чему. Легко, не трудно, не мудрено 3. Употр. как усилительная частица в знач. в самом деле, вот действительно, истинно (разг.). См. Интернет-словарь: <https://academic.ru/>; Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.) в заявленное обозначение, что приводит к ассоциированию знаков в целом.

Графический критерий сходства имеет в данном случае второстепенное значение ввиду превалирования фонетического и смыслового признаков.

В отношении степени сходства сравниваемых обозначений, коллегия отмечает, что в состав заявленного комбинированного обозначения

полностью входит основной элемент каждого из противопоставленных товарных знаков, и это вхождение обеспечивает фонетическое и семантическое тождество сравниваемых обозначений, следовательно, не представляется возможным признать степень сходства заявленного и каждого из противопоставленных обозначений низкой.

В результате анализа однородности товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-8) было установлено следующее.

Испрашиваемые товары 16 класса МКТУ «авторучки; альбомы; афиши/плакаты; бланки; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; календари; карандаши; картинки; картон; кисти для рисования; книги; книжки-комиксы; коробки бумажные или картонные; коробки с красками [школьные принадлежности]; листовки/флаеры; массы пластические для лепки; материалы графические печатные; материалы для лепки; материалы для обучения [за исключением приборов]; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; пастели [карандаши]; пасты для лепки; пресс-папье; приборы письменные; принадлежности канторские, за исключением мебели; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; принадлежности школьные [канцелярские товары]; продукция печатная; произведения искусства литографические; проспекты; расписания печатные; регистры; реестры; резинки для стирания; репродукции графические; тетради; товары писчебумажные; точилки для карандашей электрические или неэлектрические; учебники [пособия]; шрифты типографские; этикетки из бумаги или картона» являются однородными товарам 16 класса МКТУ «печатная продукция; материалы для переплетных работ; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); шрифты; клише типографские; акварели [краски]; альманахи; аппараты для ламинирования документов офисные;

аппараты множительные; атласы; афиши, плакаты; билеты; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; брошюры; буклеты; бювары; бюллетени информационные; валики для пишущих машин; валики малярные; верстатки наборные; воск для моделирования, за исключением используемого в стоматологии; выкройки для изготовления одежды; выкройки для шитья; газеты; гальваностереотипы; гектографы; глина для лепки; глобусы; готовальни; гравюры; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для мела; держатели для чековых книжек; держатели для штампов [печатей]; диаграммы; доски гравировальные; доски классные; доски наборные [полиграфия]; дубликаторы; дыроколы [офисные принадлежности]; журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для каталожных карточек; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы разметочные для черчения; издания периодические; издания печатные; измельчители для бумаг для офисных целей; изображения графические; импринтеры неэлектрические; инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; календари; калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для канцелярских или бытовых целей; камни литографские; камни чернильные [тушечницы]; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; картотеки [конторские принадлежности]; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; карты географические; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков; каталоги; катушки для красящих лент; клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или бытовые; клей рыбий; клейковина [клей] для канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; книги; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; кнопки канцелярские; кольца сигарные; ленты сигарные; корректоры жидкие [конторские принадлежности]; лекала [канцелярские

принадлежности]; лекала чертежные; ленты для пишущих машин; ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие [конторские принадлежности]; ленты красящие; ленты красящие для принтеров; ленты липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; линейки чертежные; линейки чертежные четырехгранные; литеры стальные; литеры типографские [цифровые и буквенные]; литографии; лотки для красок; макеты архитектурные; марки почтовые; массы пластические для лепки; материалы графические печатные; материалы для лепки; материалы для обучения [за исключением приборов]; материалы клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; материалы переплетные; машины адресные; машины для точки карандашей электрические или неэлектрические; машины и устройства переплетные [офисное оборудование]; машины пишущие электрические или неэлектрические; машины фальцевальные [канцелярские товары]; машины франкировальные офисные; мел для литографии; мел для портных; мел для разметки; мольберты; муштабели для художников; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; напальчники [офисные принадлежности]; нитки для переплетных работ; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; нумераторы; образцы вышивок [схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для художников; папье-маше; пасты для лепки; пеналы; переплеты для книг; перфораторы конторские; песенники; печати [канцелярские товары]; печати для сургуча; планшеты с зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; подносы для корреспонденции; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для книг; подставки для печатей, итемпелей, штампов; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки итемпельные; полосы клейкие для скрепления

переплетов [переплетное дело]; полотно для нанесения краски в машинах для репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в множительных аппаратах; полотно для переплетных работ; полотно клейкое для канцелярских целей; полотно офсетное нетекстильное; портреты; пресс-папье; приспособления для подачи клейкой ленты [офисные принадлежности]; произведения искусства литографические; проспекты; расписания печатные; регистры; реглеты типографские; реестры; резинки для стирания; резинки офисные; репродукции графические; скобы канцелярские; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные [принадлежности для подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; средства для стирания; срезы биологические для исследования под микроскопом [материалы обучающие]; срезы гистологические для обучения; стеатит [мел портновский]; стерки для доски; столы наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы вычислительные; ткани для переплетных работ; точилки для карандашей электрические или неэлектрические; транспаранты [канцелярские товары]; трафареты для рисования; увлажнители [офисные принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные принадлежности]; угольники чертежные; указки неэлектронные; устройства для изготовления виньеток; устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; учебники [пособия]; фигурки [статуэтки] из папье-маше; формы для моделирования из глины [материалы для художников]; футляры для трафаретов; холсты для картин; хромолитографии [олеографии]; циркули чертежные; цифры [литеры типографские]; чашечки для разведения красок [акварельных]; чертежи [синьки]; четки; шаблоны; шаблоны для стирания; шкафчики для канцелярских принадлежностей [офисное оборудование]; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпели [печати]; эстампы [гравюры]», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (2) и товарам 16 класса МКТУ «авторучки; бумага; изделия

для упаковки бумажные или пластмассовые; изделия картонные; карандаши; картон; конверты; коробки картонные или бумажные; листы вязкозные для упаковки; листы пузырчатые [пластмассовые] [для упаковки или расфасовки]; листы целлофановые мягкие для упаковки; мешки для мусора [бумажные или пластмассовые]; наборы для письма; наборы письменных принадлежностей бумажные; обложки; пакеты бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; пакеты, мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые; платки носовые бумажные; приборы письменные; салфетки косметические бумажные; фотогравюры; фотографии; этикетки [за исключением тканевых]» противопоставленного товарного знака (6), поскольку перечни содержат идентичные товары, а также соотносятся между собой как род-вид (канцелярские товары, печатная продукция, писчебумажная продукция), могут быть сопутствующими, имеют одно и то же назначение, реализуются в одних и тех же магазинах/отделах, имеют один круг потребителей.

Товары 28 класса МКТУ «автомобили [игрушки]/средства транспортные [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины/пазлы; игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; игрушки надувные для бассейнов; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями/мобайлы [игрушки]; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игры; игры-конструкторы; игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями; игры комнатные; игры настольные; игры с кольцами; калейдоскопы; карточки для игр; карты игральные; макеты [игрушки]/модели [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; одежда для кукол; приспособления для пуска мыльных пузырей [игрушки]; украшения для новогодних елок, за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий; устройства для игр; фигурки [игрушки]; фишки [жетоны] для игр; фишки для азартных игр» заявленного перечня относятся к такой родовой группе товаров как «игры и игрушки», являются

однородными части товаров 28 класса МКТУ «доски шахматные; доски шашечные; дарты; игрушки; игры; карты игральные; кии бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; луки для стрельбы; мячи для игры; перчатки [аксессуары для игр]; принадлежности для стрельбы из лука; ракетки; сани спортивные; сетки спортивные; столы бильярдные; столы для настольного тенниса; столы для настольного футбола; устройства для электронных игр [за исключением устройств с обязательным использованием телевизионных приемников]; устройства и оборудование для боулинга; шары для игр» противопоставленного товарного знака (6), поскольку содержат тождественные позиции, товары которые соотносятся между собой как род-вид имеют одно и то же назначение (развлечение), могут продаваться в одном и том же магазине, имеют один круг потребителей.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; обработка текста; посредничество коммерческое; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; 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; телемаркетинг; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов» относятся к услугам по реализации и

продвижению товаров, а также услуг связанным с управлением бизнесом, являются однородными части услуг 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации, агентства рекламные, анализ себестоимости, аренда площадей для размещения рекламы, демонстрация товаров, изучение общественного мнения, изучение рынка, информация деловая, информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная], исследования конъюнктурные, исследования маркетинговые, макетирование рекламы, рекламных материалов, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация показов мод в рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, производство рекламных фильмов, прокат рекламного времени в средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов, радиореклама, расклейка афиш, реклама наружная, распространение образцов, распространение рекламных материалов, рассылка рекламных материалов, редактирование рекламных текстов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная, сведения о деловых операциях, услуги в области общественных отношений, услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров» противопоставленного товарного знака (3), услугам 35 класса МКТУ «агентства по экспорту-импорту» в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку (4), части услуг 35 класса МКТУ «административная деятельность в сфере бизнеса» противопоставленного товарного знака (5), услугам 39 класса МКТУ «сбыт и хранение товаров» противопоставленного товарного знака «(8), сравниваемые услуги объединены общеродовыми и общевидовыми признаками, имеют одно и то же назначение, могут оказываться одним и тем же лицом, в связи с чем могут быть смешаны на рынке.

Коллегия отмечает, что противопоставленный товарный знак (1) зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по составлению перечня подарков» может быть снят в качестве

противопоставления, поскольку данные услуги относятся к иному виду услуг, не являются однородными испрашиваемым услугам 35 класса МКТУ.

Услуги 41 класса МКТУ *«видеосъемка; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; киностудии; макетирование публикаций, за исключением рекламных; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; организация и проведение конференций; организация костюмированных представлений для развлечений; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; создание фильмов, за исключением рекламных; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных»*, испрашиваемые к регистрации, являются однородными части услуг 41 класса МКТУ *«видеосъемка; издание книг; киностудии; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; монтирование теле- и радиопрограмм; обеспечение интерактивной игрой [через компьютерную сеть]; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; организация балов; организация досугов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; публикация интерактивная книг и периодики; радиопередачи развлекательные; развлечения; формирование цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы»* противопоставленного товарного знака (6), услугам 41 класса МКТУ *«развлечения; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; дискотеки; издание книг; клубы-кафе ночные; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; организация досуга; организация и проведение концертов; услуги клубов [развлечение]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги по распространению билетов [развлечение]»* противопоставленного товарного знака (7), сравниваемые

перечни содержат тождественные позиции или соотносятся между собой как род-вид, могут быть сопутствующими, могут оказываться один и тем же лицом в отношении одного и того же круга потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-8) в отношении однородных товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.01.2021, изменить решение Роспатента от 30.11.2020 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019746775 с учетом дополнительных оснований.