

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.03.2022 возражение Общества с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020742401, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **МОНОПОЛИЯ.Сервис** » по заявке №2020742401, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.08.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 12, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 17.11.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020742401 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 12, 37, 38, 39, 43, 44, 45 классов МКТУ, а также части заявленных услуг 35 класса МКТУ *«анализ себестоимости; ведение автоматизированных баз данных; запись сообщений [канцелярия]; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста;*

подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; 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; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по сравнению цен; экспертиза деловая», услуг 42 класса МКТУ «контроль технический автомобильного транспорта» с исключением из охраны словесного элемента «Сервис». Основанием для принятия решения послужили приведенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; исследования маркетинговые; маркетинг; маркетинг целевой; обновление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги по исследованию рынка; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]» и части заявленных услуг 42 класса МКТУ «инсталляция программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения;

оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета; прокат программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения».

Согласно доводам заключения по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров и услуг:

- с товарным знаком «» [1] (свидетельство №600323 с приоритетом от 23.12.2015), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Алиот», 665816, Иркутская область, г. Ангарск, 177 кварт., 15;

- с товарным знаком «**MONOPOLY**» [2] (свидетельство №425901 с приоритетом от 14.04.2009, срок действия регистрации продлен до 14.04.2029), зарегистрированным в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ на имя компании ХАСБРО, ИНК., корпорация штата Род-Айленд, 1027 Ньюпорт Авеню, Потакет, Род-Айленд 02862, Соединенные Штаты Америки.

Также в заключении по результатам экспертизы отмечается, что входящее в состав заявленного обозначения слово «Сервис» в силу своего смыслового значения («Сервис» - совокупность учреждений и мероприятий по обслуживанию населения в повседневных бытовых нуждах и созданию возможных удобств для него (быстрая починка носильных вещей, доставка покупок на дом, справочное дело и т.д., см. <https://kartaslov.ru/значение-слова/сервис>) указывает на назначение услуг и приравненных к ним товаров, является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении и дополнении к нему от 31.03.2022 высказывается несогласие с доводами, приведенными в заключении по результатам экспертизы, при этом суть аргументов заявителя сводится к следующему:

- между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком

«» [1] по свидетельству №600323 нет сходства до степени смешения, поскольку они имеют разную фонетику в силу наличия в составе заявленного обозначения словесного элемента «Сервис», также сопоставляемые обозначения производят отличающееся общее зрительное впечатление за счет разного цвета, шрифта, расположения букв по отношению друг к другу, противопоставленный знак содержит изобразительные элементы, кроме того, сравниваемые обозначения отличаются семантически, так как в силу оригинального исполнения противопоставленного товарного знака возникает домысливание относительно его смысла, а смысл заявленного обозначения обусловлен семантикой заложенных в слова «МОНОПОЛИЯ. Сервис»;

- отсутствие сходства между заявленным обозначением и противопоставленным

товарным знаком «» [1] по свидетельству №600323 обусловлено разной сферой деятельности ООО «МОНОПОЛИЯ» и ООО «Алиот»;

- ООО «МОНОПОЛИЯ» представляет собой транспортно-логистическую компанию, оказывающую услуги по перевозке грузов и иные сопутствующие перевозке услуги, является частью ГК «МОНОПОЛИЯ», которая имеет известность на рынке благодаря предоставлению различных сервисов связанных с перевозкой грузов посредством цифровой платформы: <https://monopoly.online/> на территории Российской Федерации, а также в странах СНГ;

- в свою очередь основным видом деятельности ООО «Алиот» является розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах на территории города Ангарска Иркутской области;

- отсутствие сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком «**MONOPOLY**» [2] по свидетельству

№425901 обусловлено отсутствием однородности товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, различной адресной группой потребителей и разной сферой деятельности компании ХАСБРО, ИНК., которая ассоциируется у потребителя с производством игр и развлечений, и ООО «МОНОПОЛИЯ»;

- заявитель обладает исключительным правом на серию товарных знаков со словесным элементом «МОНОПОЛИЯ» / «MONOPOLY» для услуг 35 и 42 классов



МКТУ: «МОНОПОЛИЯ» по свидетельству №408039, «MONOPOLY» по свидетельству №677256, «МОНОПОЛИЯ» по свидетельству №652867, «MONOPOLY.Online» по свидетельству №663370, «МОНОПОЛИЯ.Онлайн» по свидетельству №663371,



«» по свидетельству №766850, «» по свидетельству

№837153, «» по свидетельству №844113,

«МОНОПОЛИЯ.Топливо» по свидетельству №843762, при этом первый товарный знак серии имеет приоритет от 17.04.2009, а в дальнейшем регистрации осуществлялись в 2016, 2017, 2018, 2021 годах, а экспертиза проводилась разными экспертами в разные периоды времени;

- экспертизой не было выявлено сходства до степени смешения между товарными знаками «МОНОПОЛИЯ.Топливо» по свидетельству №843762,



«» по свидетельству №837153, «» по свидетельству

№844113, «» по свидетельству №766850 и противопоставленными

товарными знаками «» [1] по свидетельству №600323,

«MONOPOLY» [2] по свидетельству №425901 в отношении идентичных услуг 35, 42 классов МКТУ;

- в случае отказа в регистрации заявленного обозначения выводы Роспатента по рассматриваемой заявке №2020742401 войдут в противоречие с ранее принятыми решениями в отношении одного и того же заявителя, и обозначений одной серии и будут обжалованы в суде;

- принадлежащие ООО «МОНОПОЛИЯ» (с апреля 2009 года), ООО «Алиот» (с декабря 2015 г.) и компании ХАСБРО ИНК. (с апреля 2009 года) товарные знаки сосуществуют бесконфликтно;

- заявитель ограничивает заявленный перечень услуг 42 класса МКТУ деятельностью, связанной с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок, а именно *«инсталляция программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; контроль технический автомобильного транспорта; обеспечение программное, связанное с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок, как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета связанных с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; прокат программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; разработка компьютерных платформ связанных с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; разработка программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок»;*

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не нарушает права и законные интересы ООО «Алиот» как правообладателя товарного знака

«» [1] по свидетельству №600323, что неоднократно подтверждалось этим лицом в письмах, направленных заявителю, а правовая охрана иных товарных знаков заявителя не оспаривалась.

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020742401 в отношении всех заявленных

услуг 35 класса МКТУ и скорректированного перечня услуг 42 класса МКТУ «*инсталляция программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; контроль технический автомобильного транспорта; обеспечение программное, связанное с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок, как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета связанных с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; прокат программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; разработка компьютерных платформ связанных с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; разработка программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок*».

В качестве документов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие материалы:

- (1) Сравнительный анализ однородности товаров/услуг (их взаимозаменяемости и взаимодополняемости), адресных групп потребителей, сфер деятельности ООО «Алиот», компании ХАСБРО, Инк. и ООО «МОНОПОЛИЯ»;
- (2) Письмо-согласие от ООО «Алиот» с исх. № 2/ТЗ от 26.04.2018;
- (3) Письмо от ООО «Алиот» с исх. № 8/К от 27.01.2021;
- (4) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МОНОПОЛИЯ» от 14.02.2022;
- (5) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Алиот» от 14.02.2022;
- (6) Копия решения о регистрации товарного знака №766850;
- (7) Ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (заявка №2018755893);
- (8) Копия решения о регистрации товарного знака №837153;
- (9) Копия решения о регистрации товарного знака №844113;
- (10) Копия решения о регистрации товарного знака №843762;

(11) Ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (заявка №2020740792).

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия сочла доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (07.08.2020) поступления заявки №2020742401 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 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 указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

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

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями подпункта 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).

Обозначение «**МОНОПОЛИЯ.Сервис**» по заявке №2020742401 с приоритетом от 07.08.2020 является словесным, включает в свой состав словесные элементы «МОНОПОЛИЯ» и «Сервис», выполненные стандартным шрифтом

кириллического алфавита, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров и услуг 09, 12, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

Согласно доводом поступившего возражения решение Роспатента оспаривается в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; исследования маркетинговые; маркетинг; маркетинг целевой; обновление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги по исследованию рынка; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]», а также скорректированного перечня услуг 42 класса МКТУ «инсталляция программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; контроль технический автомобильного транспорта; обеспечение программное, связанное с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок, как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета связанных с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; прокат программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; разработка компьютерных платформ связанных с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; разработка программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг 35, 42 классов МКТУ основан на выводе о его

несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи наличием
противопоставленных товарных знаков «» [1] по свидетельству
№600323 и «**MONOPOLY**» [2] по свидетельству №425901, имеющих более
ранний приоритет и принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный товарный знак «» [1] по
свидетельству №600323 с приоритетом от 23.12.2015 является комбинированным,
включает словесный элемент «МОНОПОЛИЯ», выполненный буквами
кириллического алфавита оригинальным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован
для услуг 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; изучение рынка;
демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих и рекламных целях;
продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; реклама
интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц
[закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».*

Противопоставленный товарный знак «**MONOPOLY**» [2] по
свидетельству №425901 с приоритетом от 14.04.2009 является словесным, включает
словесный элемент «MONOPOLY», выполнен стандартным шрифтом заглавными
буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 09 класса
МКТУ *«интерактивное программное обеспечение для развлечений, в том числе
игровое программное обеспечение, компьютерные игровые программы, картриджи
с компьютерными играми, диски с компьютерными играми; интерактивные
мультимедийные игровые программы; загружаемое программное обеспечение для
развлечений, используемое для компьютеров, портативных игровых устройств,
игровых консолей, устройств связи и мобильных телефонов; программное
обеспечение для видеоигр, видеоигровые программы, картриджи с видеоиграми,
диски с видеоиграми, предназначенные для компьютеров, портативных игровых
устройств, игровых консолей, устройств связи и мобильных телефонов; игровые
машины, в том числе игровые автоматы и терминалы видеолотереи».*

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. 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.

Так, заявленное обозначение «**МОНОПОЛИЯ.Сервис**» включает в свой состав два словесных элемента «МОНОПОЛИЯ» и «Сервис», которые разделены знаком препинания - точкой. При обращении к словарно-справочным источникам информации установлено, что словесные элементы «МОНОПОЛИЯ» и «Сервис» представляют собой лексические единицы русского языка, где «монополия» - исключительное право производства, торговли и т.д., принадлежащее одному лицу, определенной группе лиц или государству; вообще исключительное право на что-либо (см. [онлайн](#) Словарь финансовых терминов,

https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/15390), а «сервис» - совокупность учреждений и мероприятий по обслуживанию населения в повседневных бытовых нуждах и созданию возможных удобств для него (быстрая починка носильных вещей, доставка покупок на дом, справочное дело и т.д., см. <https://kartaslov.ru/значение-слова/сервис>).

Словесные элементы «МОНОПОЛИЯ» и «Сервис» не связаны друг с другом грамматически, выполнены буквами разного регистра, а именно слово «МОНОПОЛИЯ» - заглавными, а слово «Сервис» - заглавными и строчными. Указанные особенности графического исполнения дополнительно влияют на восприятие этих словесных элементов по-отдельности и приводят к выводу об отсутствии между ними лексической связи.

Все вышеизложенные обстоятельства обуславливают необходимость проведения анализа каждого из входящих в состав заявленного обозначения слов по отдельности. При этом следует отметить, что словесный элемент «Сервис» является неохраняемым в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров и услуг, поскольку не обладает различительной способностью, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения выступает слово «МОНОПОЛИЯ».

В свою очередь противопоставленные товарные знаки «» [1] по свидетельству №600323 и «**MONOPOLY**» [2] по свидетельству №425901 характеризуются наличием в их составе единственного словесного элемента «МОНОПОЛИЯ» и «MONOPOLY» соответственно, при этом слово «monopoly» переводится с английского языка как «монополия» (см. <https://translate.yandex.ru>) и произносится как [монополи].

Семантическое тождество словесных элементов «МОНОПОЛИЯ» и «MONOPOLY» в составе сравниваемых обозначений, а также их фонетическое сходство за счет совпадения большинства входящих в их состав звуков, обуславливает вывод об их ассоциировании друг с другом по смыслу и по

звучанию. Использование же при написании словесных элементов в составе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков разной цветовой гаммы, разного шрифтового регистра и букв разных алфавитов не приводит к выводу об отсутствии сходства.

Кроме того, следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении заявленного обозначения, выполненного в стандартной шрифтовой манере, имеет второстепенное значение, поскольку у этого обозначения не имеется каких-либо визуальных особенностей, оказывающих существенное воздействие на потребителя и приводящих к его запоминанию в этой связи.

Тем самым именно семантическое тождество и фонетическое сходство вышеназванных словесных элементов «МОНОПОЛИЯ» и «MONOPOLY» сравниваемых товарных знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника, т.е. сопоставляемые обозначения характеризуются высокой степенью сходства. При этом необходимо отметить, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не их реального смешения в глазах потребителя, а добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова (в данном случае неохраняемого словесного элемента «Сервис») не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком. Указанный довод согласуется с позицией Суда по интеллектуальным правам по ряду дел (см. например, постановление от 22.12.2016 по делу №А32-33266/2014).

Вместе с тем, как указывалось выше, на вероятность смешения товарных знаков в равной степени оказывает влияние как наличие между ними сходства, так и однородность товаров и услуг, для сопровождения которых в гражданском обороте предназначены сравниваемые обозначения.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, в частности, для индивидуализации услуг 42 класса МКТУ в области создания программного обеспечения. В свою очередь противопоставленный

товарный знак [2] по свидетельству №425901 предназначен для товаров 09 класса МКТУ, представляющих собой программное обеспечение, т.е. программный продукт и вид деятельности по его созданию являются однородными.

Однако необходимо констатировать, что программное обеспечение 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] относится к сфере деятельности, связанной с играми и развлечениями, в то время как скорректированный заявителем перечень услуг 42 класса МКТУ связан с созданием программного продукта для организации и осуществления грузоперевозок.

Поскольку указанные сферы деятельности в области игр и транспортных перевозок отличаются по роду, назначению, кругу потребителей, т.е. не являются однородными, вероятность смешения потребителями в гражданском обороте сопоставляемых обозначений «**МОНОПОЛИЯ.Сервис**» и «**MONOPOLY**» [2] отсутствует. Данные обстоятельства позволяют не рассматривать товарный знак [2] по свидетельству №425901 в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг 42 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, и снять указанное противопоставление.

Вместе с тем в части сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №600323, необходимо констатировать принадлежность их к одной родовой группе (продвижение товаров), их одинаковое назначение, круг потребителей, условия оказания.

Так, под продвижением товаров следует понимать совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличение их сбыта, расширения рыночного поля товаров. К данной деятельности относятся как услуги торговли, так и деятельность в области рекламы.

К продвижению товаров можно отнести как заявленные услуги 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; исследования маркетинговые; маркетинг; маркетинг целевой; обновление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на*

всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги по исследованию рынка; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]», так и услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; изучение рынка; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», приведенные в перечне противопоставленного товарного знака [1].

Приведенные в перечне заявленного обозначения услуги «*услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц*» представляют собой деятельность торговых предприятий.

Услуги по распространению образцов, услуги организация торговых выставок и ярмарок в коммерческих целях имеют своей целью продвижение товаров, т.е. представляют собой один из способов привлечения интереса покупателя к продукции того или иного производителя, как и услуги в сфере рекламы.

Маркетинговые исследования, услуги по изучению рынка и т.п. услуги представляют собой анализ данных, позволяющих получить информацию, необходимую для успешной разработки, производства и доведения до покупателя товаров и услуг, предоставляющих для него ценность (<http://www.glossary.ru>).

Целью маркетинговых исследований является помощь предприятию по определению возможности массового производства товаров или услуг, по установлению иерархии характеристик товаров или услуг, способных обеспечить

успех на рынке, по проведению анализа типологий и мотиваций имеющейся потенциальной клиентуры, по определению цены и оптимальных условий продажи товаров и услуг.

Посредническая деятельность реализуется по договорам поручения, комиссии, агентским. Целью таких услуг является выполнение определенных действий по поручению и за счет другой стороны. Чаще всего поручение касается купли-продажи товаров, что позволяет отнести посредническую деятельность также и к деятельности по продвижению товаров третьих лиц.

Таким образом, услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №600323 следует признать однородными.

Исходя из всех вышеуказанных обстоятельств дела в совокупности, усматривается, что высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №600323 вместе с однородностью сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ обуславливает вероятность смешения сравниваемых товарных знаков, а, следовательно, можно сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в части этих услуг.

Коллегия приняла к сведению довод возражения о том, что смешение заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №600323 отсутствует, поскольку правообладатель данного противопоставления осуществляет деятельность только в области торговли алкогольными напитками в определенном регионе, в то время как заявитель является транспортно-логистической компанией. Однако в этой связи необходимо указать, что при сопоставлении товарных знаков учитывается не их фактическое использование, а исследуется конкретный перечень товаров (услуг), в отношении которых предоставлено и испрашивается предоставление правовой охраны сравниваемым обозначениям.

Что касается примеров принадлежащих заявителю товарных знаков



«**МОНОПОЛИЯ**» по свидетельству №408039, «**MONOPOLY**» по свидетельству №677256, «**МОНОПОЛИЯ**» по свидетельству №652867, «**MONOPOLY.Online**» по свидетельству №663370, «**МОНОПОЛИЯ.Онлайн**» по свидетельству №663371,



«» по свидетельству №766850, «» по свидетельству №837153, «» по свидетельству №844113,

«**МОНОПОЛИЯ.Топливо**» по свидетельству №843762, то их наличие не свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком [1] по свидетельству №600323.

Так, товарные знаки по свидетельствам №408039, №677256, №652867 не подавались на регистрацию в отношении спорного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Товарные знаки по свидетельствам №663370, №663371 были зарегистрированы для услуг 35 класса МКТУ с учетом письма-согласия от правообладателя товарного знака [1] по свидетельству №600323, при этом было установлено наличие сходства сравниваемых обозначений.

Правовая охрана товарным знакам по свидетельствам №766850, №837153, №844113, №843762 для услуг 35 класса МКТУ предоставлялась уже без наличия соответствующего письма-согласия. Однако следует отметить, что товарные знаки по свидетельствам №766850, №837153, №844113 являются комбинированными, т.е. при их сопоставительном анализе с товарным знаком [1] по свидетельству №600323 не могут быть сделаны выводы, аналогичные применяемым по отношению к заявленному словесному обозначению. Что касается словесного товарного знака по свидетельству №843762 с приоритетом от 31.07.2020, то правомерность предоставления ему правовой охраны не может быть предметом рассмотрения в настоящем деле. Вместе с тем примененные при его экспертизе подходы идут в разрез с экспертизой по иным

словесным товарным знакам заявителя, в частности, по заявкам №2020742178 (обозначение «МОНОПОЛИЯ. Предпринимательство»), №2020742182 (обозначение «МОНОПОЛИЯ. Страхование»), №2020740716 (обозначение «МОНОПОЛИЯ. Грузы»), №2020742381 (обозначение «МОНОПОЛИЯ. Бизнес»), №2020742401 (обозначение «МОНОПОЛИЯ. Сервис»), №2020742258 (обозначение «МОНОПОЛИЯ. Лизинг»), №2020742262 (обозначение «МОНОПОЛИЯ. Почта»), поданными на регистрацию с товарным знаком «МОНОПОЛИЯ. Топливо» по свидетельству №843762 практически в одно и то же время для индивидуализации одних и тех же услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, в отсутствие единообразия выводов при экспертизе указанных товарных знаков, не представляется возможным говорить о том, что федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности был нарушен принцип законных ожиданий заявителя по возможности регистрации варианта его товарного знака для однородных услуг.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является наличие сходного до степени смешения товарного знака [1] по свидетельству №600323 для части однородных услуг 35 класса МКТУ. В отношении же скорректированного заявителем перечня услуг 42 класса МКТУ препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2020742401 отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.03.2022, изменить решение Роспатента от 17.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020742401.