

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.06.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан, город Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018757785 при этом установила следующее.

ATLANTIC

Обозначение « **ATLANTIC** » по заявке № 2018757785, поданной 25.12.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.02.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ, а в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ решением Роспатента отказано в государственной регистрации товарного знака. Указанное решение основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с:



- товарным знаком «» [1] по свидетельству № 527459 с приоритетом от 15.02.13, зарегистрированного на имя ООО «Атлантик», 115088, Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 30А, стр. 1, в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 36, 37 классов МКТУ;



- товарным знаком «» [2] по свидетельству №134167 с приоритетом от 14.06.94, зарегистрированного на имя ООО «БРАНД ИНВЕСТМЕНТ», ул. Иерусалимские аллеи, №56С, 00-803, Варшава, Польша, в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 37 классов МКТУ.



- с ранее заявленным знаком «» [3] по международной регистрации №1404437, с конвенционным приоритетом от 08.12.17, зарегистрированной на имя «ATLANTIC GRUPA d.d.», Miramarska 23 HR-10000 Zagreb, в отношении услуг 36 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 36;

- со знаком (знаком обслуживания) «ATLANTIC» [4] по международной регистрации № 790595, срок действия продлен до 04.09.22, с конвенционным приоритетом от 08.08.02, зарегистрированным на имя «Vestel Ticaret A.S.», Organize Sanayi Bolgesi TR-45030 Manisa, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В поступившем 26.06.2020 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.02.2020 в связи со следующим:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными, в связи наличием слов «international school» в противопоставленном товарном знаке №527459, а также наличием в нем оригинального изобразительного элемента. Указанные особенности существенно отличают противопоставленный товарный знак от заявленного обозначения по всем критериям сходства; кроме того заявитель оспаривает однородность услуг 36, 37 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1]. Так, по мнению заявителя, следующие услуги 36 класса МКТУ «оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; размещение фондов; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; учреждение взаймофондов; 37 класса МКТУ «прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц; установка дверей и окон; установка кухонного оборудования», перечисленные в перечне заявки №2018757785, могут быть признаны однородными услугам 36, 37 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [1]; для остальной части услуг заявленное обозначение может быть зарегистрировано;

- также услуга «аукционная продажа», являясь однородной услугам «продвижение товаров (для третьих лиц); продажа аукционная; сбыт товаров через посредников», не является однородной остальным заявленным услугам 35 класса МКТУ, поскольку оптовые продажи товаров, а тем более услуги розничной продажи товаров, существенно отличаются от услуги «аукционная продажа». Услуги 37 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] №134167 являются однородными услугам, связанным со строительством;

- правовая охрана противопоставленному товарному знаку по международной регистрации №1404437 предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ

«капитальные вложения», что однородно заявленным услугам 36 класса МКТУ «инвестирование; организация финансирования строительных проектов; размещение фондов; финансирование»;

- правовая охрана противопоставленному товарному знаку по международной регистрации №790595 предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «реклама; управление бизнесом; бизнес-администрирование; офисные функции», которым однородны заявленные услуги 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях».

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018757785 в отношении всех услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 10.11.2020 «удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2020, изменить решение Роспатента от 21.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018757785». По результатам рассмотрения возражения дополнительно к ранее выданным услугам 41 класса МКТУ товарный знак по заявке №2018757785 был зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ *«розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, снабженческие услуги для*

третих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей», а в регистрации в отношении всех испрашиваемых услуг 36, 37 классов МКТУ, а также остальной части услуг 35 класса МКТУ Роспатентом было отказано.

Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 17.03.2022 года по делу №СИП-165/2021 было признано недействительным решение Роспатента от 10.11.2020 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018757785 в отношении услуг 37 класса МКТУ как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Не согласившись с указанным решением суда, заявитель обжаловал его в кассационном порядке.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.08.2022 по делу №СИП-165/2021 решение Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2022 по тому же делу отменено в части отказа в удовлетворении заявления индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.11.2020, принятого по результатам рассмотрения поступившего 26.06.2020 возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018757785. В остальной части решение Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2022 оставлено без изменения.

При повторном рассмотрении Судом по интеллектуальным правам в качестве первой инстанции дела №СИП-165/2021 было вынесено решение от 20.10.2022 о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.11.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения от 26.06.2020 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018757785 в отношении услуг 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; демонстрация товаров; оформление витрин;

продвижение товаров (для третьих лиц); организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям)» и услуг 36 класса МКТУ «страхование; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов / аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; консультирование по вопросам задолженности; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; поручительство; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; проверка подлинности чеков; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги попечительские; экспертиза налоговая» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, как не соответствующего пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, с учетом двух решений суда первой инстанции от 17.03.2022 и от 20.10.2022 на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть поступившее 26.06.2020 возражение Индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018757785 в отношении названных услуг 35 и 36 классов МКТУ и всех услуг 37 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.12.2018) поступления заявки № 2018757785 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического

развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) 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;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

ATLANTIC

[1]

Словесное обозначение по заявке №2018757785 выполненного крупным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 36, 37 и 41 классов МКТУ.



«

» [2]

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 527459 является комбинированным и состоит из словесных элементов «ATLANTIC INTERNATIONAL SCHOOL», выполненных буквами латинского алфавита, и стилизованного изображения человека. Правовая охрана действует, в том числе, в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ. Дата истечения срока действия: 15.02.2023.



«

» [3]

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 134167 является комбинированным, состоит из словесного элемента «ATLANTIC», выполненного буквами латинского алфавита на белом фоне и темной прямоугольной рамки. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ «строительство». Правовая охрана товарного знака досрочно прекращена в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, о чем внесена соответствующая запись в Государственный реестр от 06.10.2020.



«

» [4]

Противопоставленный знак (знак обслуживания) по международной регистрации №1404437 является комбинированным, состоит из словесного элемента «ATLANTIC», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом буквы образуют рисунок волны, так как имеют разную высоту, а также из словесного элемента «GRUPA», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской

Федерации предоставлена знаку, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ «Capital investment (Капиталовложения)».

«ATLANTIC» [5]

Противопоставленный знак по международной регистрации №790595 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ «Advertising; business management; business administration; office functions (Реклама; управление бизнесом; бизнес-администрирование; офисные функции)».

Согласно решениям Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2022 и от 20.10.2022 года по делу №СИП-165/2021 судом не опровергаются выводы Роспатента о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-5], при этом судом отмечена неполнота анализа однородности испрашиваемых услуг 35, 36, 37 классов МКТУ услугам противопоставленных товарных знаков.

Кроме того судом обращено внимание на необходимость уточнить статус противопоставления [2], так как по имеющейся у суда информации правообладатель данного знака ликвидирован, следовательно правовая охрана товарного знака не сможет быть продлена в отсутствии правообладателя.

Проверка действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №527459 показала, что 15.02.2023 срок действия исключительного права истек, однако 6-месячный льготный период продления срока действия знака истекает только 15.08.2023.

Правообладателем товарного знака по свидетельству №527459 является Общество с ограниченной ответственностью "Атлантик" с реквизитами ИНН 7736586073, ОГРН 5087746327543, так как именно эти данные указаны в качестве реквизитов лица, выдавшего доверенность для ведения делопроизводства по заявке в Роспатенте, а также именно эти реквизиты указаны в платежных документах на оплату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него.

Проверка актуальных сведений о юридическом лице с ИНН 7736586073 показала, что данное юридическое лицо исключено из ЕГРЮЛ в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности. Дата прекращения деятельности 06.07.2021г. Учитывая прекращение деятельности юридического лица – правообладателя товарного знака по свидетельству №527459, за два года до даты истечения срока исключительного права на товарный знак по свидетельству №527459, продление товарного знака по заявлению правообладателя не представляется возможным.

Коллегия также проверила сведения по поданным договорам об отчуждении исключительных прав на товарный знак, однако никаких договоров в отношении товарного знака по свидетельству №527459 на регистрации Роспатента не обнаружила.

Учитывая изложенное, коллегия полагает допустимым с учетом изложенных обстоятельств снять противопоставление с товарным знаком по свидетельству №527459 до истечения 6-месячного льготного срока для продления истекшего исключительного права на товарный знак.

Анализ сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [3-5] показал следующее.

Единственным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [5] является словесный элемент «ATLANTIC». Сравниваемые словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита без какой-либо графической проработки, следовательно, эти обозначения являются тождественными.

Доминирующим элементом противопоставленных товарных знаков [3-4] является словесный элемент «ATLANTIC», так как именно словесный элемент в первую очередь акцентирует на себе внимание потребителя, способствует запоминанию и воспроизведению обозначения, выполняет основную индивидуализирующую функцию.

Таким образом, сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [3-4] устанавливается на основании фонетического и

семантического тождества входящего в состав сравниваемых обозначений словесного элемента «ATLANTIC».

Следует отметить, что дополнительный словесный элемент «GRUPA» (в переводе с итальянского языка на русский означает «ГРУППА») противопоставленного знака [4] является «слабым», представляет собой видовое наименование предприятия, вследствие чего не носит индивидуализирующего характера. Таким образом, установление сходства основано на совпадении «сильных» элементов сравниваемых обозначений.

С точки зрения визуального признака, имеют место некоторые графические различия в выполнении сравниваемых обозначений за счет дополнительных элементов. Однако роль визуального критерия не может быть признана определяющей, поскольку превалирует, в данном случае, фонетическое и смысловое тождество, которое обеспечивает ассоциирование друг с другом сравниваемых обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [3-5] являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности услуг 35, 36, 37 классов МКТУ показал следующее.

Испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ «строительство; асфальтирование; герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; монтаж строительных лесов; мощение дорог; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство дамб/строительство молов; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение» однородны услугам 37 класса МКТУ

«строительство» противопоставленного товарного знака по свидетельству №134167, так как все испрашиваемые услуги относятся к родовой группе услуг «строительство», оказываются одним и тем же лицом, имеют общий круг потребителей.

Испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ «прокат экскаваторов; прокат бульдозеров; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; ремонт линий электропередачи; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт печей; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка дверей и окон; установка и ремонт охранной сигнализации; ремонт; информация по вопросам ремонта; лакирование; обработка антакоррозионная; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; оклеивание обоями; очистка зданий [наружной поверхности]; обработка наружной бумагой; обработка пемзой или песком; окраска и обновление вывесок; услуги по созданию искусственного снежного покрова» представляют собой услуги сопутствующие услугам строительства противопоставленного товарного знака по свидетельству №134167, так как связаны с прокатом строительного оборудования, а также с работами строительно-установочными, так как перечисленные работы производятся одновременно с подготовкой объекта строительства к сдаче в эксплуатацию, оснащению постройки необходимыми системами жизнеобеспечения и безопасности.

Другая часть перечисленных услуг представляет собой отделочные работы, которые сопутствуют строительным работам, в связи с чем могут быть признаны однородными. А тот факт, что данные работы могут быть оказаны в рамках не связанных со строительством услуг по ремонту уже сданных в эксплуатацию объектов, не устраняет таких признаков однородности сопоставляемых услуг 37 класса МКТУ как сходное назначение (подготовка объекта строительства к сдаче в эксплуатацию/ приведение объекта к состоянию готового для заселения), единый

источник оказания (застройщик), круг потребителей (покупатели объектов строительства).

Что касается услуг по созданию искусственного снежного покрова, то эти работы включают в себя прокладку вентиляционной системы, систем генерации снега, прокладку труб и кабелей для функционирования нескольких связанных друг с другом устройств, поэтому такие работы по своей природе являются однородными услугами строительства по родовой принадлежности, а также по свойствам, лицам, оказывающим такие услуги.

Услуги 36 класса МКТУ «страхование; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов / аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; консультирование по вопросам задолженности; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; поручительство; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; проверка подлинности чеков; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги попечительские; экспертиза налоговая», являющиеся предметом повторного рассмотрения, были исследованы Президиумом Суда по интеллектуальным правам в рамках дела №СИП-165/2021 на предмет однородности с услугами 36 класса МКТУ «капиталовложения» противопоставленного знака по международной регистрации №1404437 и при этом были сделаны следующие выводы.

Так, на странице 17 (абзац третий) постановления указано «потребителем услуги «инвестирование» являются лица, имеющие намерение вложить свободные денежные средства с целью получения дохода, тогда как потребителем услуги «аренда квартир» являются лица, желающие арендовать квартиру с целью проживания, а также лица, желающие получить вознаграждение за переданное в аренду имущество (а не вложить денежные средства для получения дохода). Указанные услуги не относятся к услугам повседневного спроса, и потребность в их

получении возникает лишь периодически, в связи с чем потребитель склонен более внимательно относиться к выбору исполнителя, что предполагает предварительное изучение правовых основ деятельности последнего.

В абзаках 5-9 на странице 17 постановления также отмечено, что «однородность товаров (услуг) подлежит установлению по результатам анализа признаков в их совокупности (пункт 45 Правил №482), поэтому наличия одного признака недостаточно для признания товаров (услуг) однородными. Президиум Суда по интеллектуальным правам неоднократно указывал, что отнесение тех или иных услуг к сфере финансовых услуг само по себе не свидетельствует об их однородности, необходимо установление и иных критериев их однородности».

При повторном рассмотрении коллегия разделила услуги 36 класса МКТУ, являющиеся предметом повторного рассмотрения, на группы, а именно, на услуги «аренда квартир; аренда коворкинг-офисов / аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий», представляющие собой виды услуг аренды, а также услуги «страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров;», представляющие собой услуги страхования, «консультирование по вопросам задолженности; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; поручительство; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги попечительские; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; экспертиза налоговая; проверка подлинности чеков», представляющие собой услуги финансового посредничества и консультирования; услуги «управление жилым фондом».

Учитывая снятие противопоставления с товарным знаком по свидетельству №527459 единственным противопоставлением в отношении испрашиваемых услуг 36 класса МКТУ остается знак по международной регистрации №1404437, которому охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ «капиталовложения».

Капиталовложения или вложение капитала, как услуга, означает что лицу, оказывающему такую услугу, денежные средства, которыми можно распорядится как вложением, переданы в доверительное управление. Таким образом, по мнению коллегии, капиталовложения как услуга представляет собой посредническую услугу какой-либо управляющей компании, которая отслеживая рынок ценных бумаг, валютные котировки, объекты недвижимости и прочее, сохраняет и преумножает переданные ей в управление денежные средства клиентов путем вложения в наиболее выгодные активы и пассивы, которые являются экономически привлекательными для сохранения сбережений своих доверителей.

Испрашиваемые услуги 36 класса МКТУ «*услуги попечительские*» означают оказание финансовой гарантии возвратности средств, принятых в управление, следовательно, являются сопутствующими услугам «*капиталовложения*» противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1404437.

Испрашиваемые услуги 36 класса МКТУ «*консультирование по вопросам задолженности*» следует признать сопутствующими услугам «*капиталовложения*», так как вложение средств может происходить в объекты недвижимости, находящиеся под залогом у банковской организации, либо путем выкупа долга. При этом такие капиталовложения требуют предоставления доверителю информации относительно возможных финансовых рисков при таком распоряжении денежными средствами доверителя.

В перечисленных выше сопоставляемых позициях критерии однородности не сводятся исключительно к факту сопутствия сравниваемых услуг друг другу, а также во внимание принято совпадение возможного круга потребителей сопоставляемых услуг (лица, желающие вложить денежные средства), и лиц, оказывающих услуги (данные услуги не связаны с получением лицензии).

Таким образом, учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3, 4], а также высокую степень однородности перечисленных выше услуг 36, 37 классов МКТУ, регистрация товарного знака по заявке №2018757785 не соответствует требованиям пункта 6 (2)

статьи 1483 Кодекса, так как нарушает исключительные права владельцев противопоставленных товарных знаков.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, то коллегия сообщает об обстоятельствах, произошедших за период до момента повторного рассмотрения возражения и которые влияют на объем противопоставления по данному классу услуг.

Так, противопоставленный по данному классу услуг товарный знак по свидетельству №527459 истек и коллегия выше в настоящем заключении посчитала допустимым снять указанное противопоставление.

Противопоставленный знак по международной регистрации №790595 согласно записи от 06.10.2021 ограничен по заявлению владельца знака, а именно, все услуги 35 класса МКТУ исключены из объема правовой охраны знака на территории Российской Федерации. Данное ограничение принято МБ ВОИС и соответствующие сведения опубликованы на сайте, а также в официальном бюллетене МБ ВОИС – WIPO Gazette №2021/42.

Таким образом, ранее противопоставленные товарные знаки не подлежат дальнейшему учету ввиду обстоятельств, ставших известными Роспатенту при повторном рассмотрении возражения от 26.06.2020.

Учитывая изложенное регистрация товарного знака по заявке №2018757785 в отношении услуг 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям», которые являются предметом повторного рассмотрения возражения предпринимателя Ибатуллина А.В. согласно решениям суда от 17.03.2022 и 20.10.2022 по делу №СИП-165/2021 не препятствуют противопоставленные знаки [2, 5] ввиду вновь возникших обстоятельств, исключающих их противопоставление.

Кроме того, коллегия учла выводы Президиума Суда по интеллектуальным правам в рамках постановления от 12.08.2022 по делу №СИП-165/2021 относительно неполноты анализа однородности услуг 36 класса МКТУ, в частности, что «не учтено, что услуги по страхованию оказывают страховые компании (специальные субъекты, имеющие лицензию на осуществление соответствующей деятельности)» (страница 17, последний абзац).

На основании отличий в субъекте оказания услуг страхования (лицензируемый вид деятельности) и услуг капиталовложения (вложение капитала может осуществляться любым лицом и само по себе не связано с обладанием особого статуса), а также отличий в назначении услуг страхования (обеспечение возвратности стоимости объекта страхования) и услуг капиталовложения (сохранение и преумножение денежных средств путем их наиболее выгодного размещения) следующие испрашиваемые услуги 36 класса МКТУ «*страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров;*» признаны неоднородными услугам противопоставления [4].

В отношении испрашиваемых услуг аренды «*аренда квартир; аренда коворкинг-офисов / аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий*» президиум Суда по интеллектуальным правам отметил отличный от услуг капиталовложения круг потребителей (лица, желающие получить вознаграждение за сданное в аренду недвижимое имущество, а не вложить денежные средства для получения дохода).

Что касается услуг поручительства, то коллегия исследовала назначение указанной услуги и установила, что данная услуга оказывается лицом, обязующимся выплатить долг за лицо, поручителем которого является. В случае же с услугой капиталовложений, напротив, денежные средства необходимо вложить, то есть предоставить, а не взять взаймы, поэтому обязательств выплаты долга за доверителя не возникает. Следовательно, сопоставляемые услуги отличны по назначению,

условиям оказания и кругу потребителей (лицо, имеющее средства для вложений, и лицо, нуждающееся в предоставлении денежных средств).

Испрашиваемая услуга 36 класса МКТУ «управление жилым фондом» оказывается управляющими компаниями многоквартирных домов, направлена на аккумулирование задач по поддержанию общеквартирных и придомовых территорий, финансированию капитальных ремонтов, а также осуществляет посреднические услуги по оплате счетов поставщикам коммунальных услуг. Данные услуги очевидным образом не являются однородными услугам «капиталовложения» противопоставленного знака.

Испрашиваемые услуги 36 класса МКТУ «ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; услуги по поручительству за условно освобожденных; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; проверка подлинности чеков; экспертиза налоговая» не имеют признаков однородности с услугами «капиталовложения», ни по кругу потребителей, ни по назначению и условиям оказания.

Испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ «бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; добыча горнорудных полезных ископаемых; разработка карьеров; услуги по гидроразрыву пласта» относятся к родовой группе услуг горнодобывающей промышленности, сопряжены с эксплуатацией скважин, добычей полезных ископаемых, а не с созданием объектов недвижимости, поэтому перечисленные услуги отличаются по виду, свойствам и назначению от услуг строительства противопоставленного товарного знака по свидетельству №134167.

Испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ «восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; заряд аккумуляторов транспортных средств; лужение повторное; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помочь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое

обслуживание самолетов; ; услуги по балансировке колес; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; чистка транспортных средств;» представляют собой услуги автотехнических центров и не имеют признаков однородности с услугами строительства противопоставленного товарного знака по свидетельству №134167; испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ «мытье окон; обивка мебели; прокат дренажных насосов; прокат машин для сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация произведений искусства; стерилизация медицинских инструментов; стирка; стирка белья; уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц; уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; установка и ремонт ирригационных устройств; услуги прачечных; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями; восстановление одежды/обновление одежды; глажение белья; глажение одежды паром; заправка картриджей [тонеров]; заточка ножей; установка оборудования; дезинфекция; дератизация; реставрация музыкальных инструментов; настройка

музыкальных инструментов» относятся к родовым группам услуг сервисных, услуг автомоек, работ санитарно-уборочных, ремонта бытовых товаров и предметов личного пользования, услуг прачечных и химчисток, металлоремонта, услуг по ремонту и уходу за мебелью, которые не являются однородными услугам строительства противопоставленного товарного знака по свидетельству № 134167.

Таким образом, ввиду неоднородности вышеуказанной части услуг 36, 37 классов МКТУ, услугам 36, 37 классов МКТУ противопоставленных знаков [3-4], а также ввиду прекращения противопоставлений [2, 5] в отношении услуг 35 класса МКТУ, регистрация товарного знака по заявке №2018757785 в указанной части соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия отмечает, что решение Роспатента от 10.11.2020 не было отменено в части удовлетворения требований предпринимателя, следовательно, ранее зарегистрированная часть услуг 35 класса МКТУ и все услуги 41 класса МКТУ уже имеются в перечне заявленного обозначения и будут дополнены указанными выше позициями услуг 35, 36, 37 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2020, изменить решение Роспатента от 21.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018757785.