

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.06.2023, поданное ООО «СМАРТ-АВ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №788548, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «**SMARTAV**» по свидетельству №788548 с приоритетом от 26.06.2020 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.12.2020 по заявке №2020733066. Правообладателем товарного знака по свидетельству №788548 является ООО «ТЕХНОТРЕЙД», Московская область (далее – правообладатель), на основании договора о распоряжении исключительным правом от 23.03.2022. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.06.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №788548 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных



прав на товарный знак «» по свидетельству №758945 с приоритетом от 25.11.2019 в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 42 классов МКТУ;

- сравниваемые обозначения содержат в себе фонетически тождественные словесные элементы «SMARTAV»/«Smartav», что свидетельствует о том, что они ассоциируются между собой;

- словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены буквами латинского алфавита, что сближает сравниваемые обозначения по визуальному признаку сходства;

- сравниваемые товарные знаки не имеют словарно-справочных значений и являются фантазийными, ввиду чего не представляется возможным проанализировать их на предмет семантического признака сходства;

- лицо, подавшее возражение, приобщает в материалы дела копию заключения специалиста Аксенюк О.Н. (приложение №1), имеющей диплом о профессиональной переподготовке по программе «Патентовед», об однородности услуг 38, 41 классов МКТУ оспариваемого товарного знака товарам и услугам 09, 35 классов МКТУ противопоставленного товарного знака;

- услуги 41 класса МКТУ «микрофильмирование» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 35 класса МКТУ «репродуцирование документов; услуги фотокопирования» противопоставленного товарного знака, поскольку микрофильмирование - это отрасль техники, осуществляющей получение фотографическим способом уменьшенных в десятки и сотни раз копий с различных источников (рукописей, чертежей, рисунков, печатных текстов) (<https://gufo.me/dict/bse/Микрофильмирование>), в то время как репродукция - это воспроизведение плоскостного изображения предмета (оригиналами служат рукописи, книги, фотографии, рисунки, картины; репродуцирование

осуществляют обычно с целью размножения редких материалов с сохранением или изменением масштаба изображения; изменения качества копии сравнительно с оригиналом, чтобы лучше выявить отдельные детали изображения или, наоборот, чтобы сделать их малозаметными; уменьшения объема материала сравнительно с оригиналами для хранения фотокопий (https://photographerslib.ru/books.php?book_id=0016.0036), то есть сравниваемые услуги являются услугами одного рода - услуги по созданию копий, имеют одинаковую цель применения, круг потребителей, а также условия реализации;

- услуги 41 класса МКТУ «предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 35 класса МКТУ «онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки» противопоставленного товарного знака, так как данные услуги относятся к услугам информационного посредника третьего типа, через сервисы которого потребитель может получить доступ к произведениям, оказываются в одной области деятельности, имеют одинаковую цель применения, единый круг потребителей и являются взаимозаменяемыми;

- услуги 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача подкастов; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; предоставление информации в области телекоммуникаций; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи;

прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат смартфонов; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; радиосвязь; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи» оспариваемой регистрации являются сопутствующими товарам 09 класса МКТУ «антенны; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; аппараты телефонные; аппараты факсимильные; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства связи акустические, аппараты для передачи звука; аппараты телефонные; аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; видеотелефоны; доски интерактивные электронные; модемы; пейджеры; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы, провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; щиты коммутационные; рации портативные; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; телевизоры; телеграфы [аппараты]; телетайпы, коммутаторы; приборы телекоммуникационные в виде ювелирных украшений; приемники [аудио-видео]; телевизоры; телеграфы [аппараты]; телефоны мобильные / телефоны сотовые; телефоны переносные; трубки телефонные; смартфоны» противопоставленного товарного знака и однородны им, в силу того, что указанные услуги невозможно осуществить без противопоставленных товаров 09 класса МКТУ, поскольку для осуществления связи требуется соответствующее оборудование. Таким образом, сравниваемые товары и услуги имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей;

- услуги 41 класса МКТУ «прокат кинематографического оборудования; прокат видеокамер; прокат видеомэгнитофонов; прокат видеофильмов; монтаж видеозаписей» оспариваемого товарного знака являются сопутствующими товарам 09 класса МКТУ «видеокамеры; видеокассеты; видеоискатели для фотоаппаратов камеры киносъемочные; ленты магнитные для видеозаписи моноподы [штативы ручные]; бленды объективов светозащитные; объективы [линзы] [оптика]; объективы для астрофотографии; стойки для фотоаппаратов фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; фильтры, используемые в фотографии фотоаппараты; фотоглянцеватели; фотозатворы; фотолаборатории; фотометры; фотоосветители импульсные» противопоставленного товарного знака и однородны им, поскольку указанные услуги 41 класса МКТУ непосредственно направлены на прокат данных товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, то есть сравниваемые услуги и товары могут иметь один источник происхождения, сферу применения и круг потребителей;

- услуги 41 класса МКТУ «прокат аудиоборудования; прокат звукозаписей» оспариваемой регистрации являются сопутствующими товарам 09 класса МКТУ «аппаратура звукозаписывающая; мегафоны; медиаплееры портативные; микрофоны; микшеры звуковые; носители звукозаписи; педали эффектов "вау-вау"; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; приборы для дистанционной записи; проигрыватели; сабвуферы; усилители звука устройства для воспроизведения звука; эквалайзеры [аудиоаппаратура]; микрофоны; микшеры звуковые» противопоставленного товарного знака, так как указанные услуги 41 класса МКТУ непосредственно направлены на прокат данных товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, то есть сравниваемые услуги и товары могут иметь один источник происхождения, сферу применения и круг потребителей;

- услуги 41 класса МКТУ «прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий» оспариваемой регистрации являются однородными товарам 09 класса МКТУ «регуляторы освещения сцены; стробоскопы»

противопоставленного товарного знака, поскольку сравниваемые товары и услуги имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей;

- услуги 41 класса МКТУ «прокат оборудования для игр» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 09 класса МКТУ «картриджи для видеоигр; карты памяти для видеоигровых устройств; перчатки для виртуальной реальности; шлемы виртуальной реальности» противопоставленного товарного знака, так как сравниваемые товары и услуги имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей;

- услуги 41 класса МКТУ «прокат снаряжения для подводного погружения; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; проведение фитнес-классов» оспариваемой регистрации являются однородными товарам 09 класса МКТУ «аппараты дыхательные для подводного плавания; маски для подводного погружения; костюмы для подводного погружения; тампоны ушные, используемые при подводном плавании; изделия светоотражающие для ношения с целью предупреждения несчастных случаев; каски для верховой езды; очки спортивные; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; шагомеры; каппы спортивные» противопоставленного товарного знака, так как сравниваемые товары и услуги имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей. Если обратиться к рынку спортивных товаров, то можно увидеть что ряд спортивных компаний фактически занимается продвижением своего основного бренда, путем повышения лояльности потребителей через предоставления спортивных услуг. Так компании Adidas, Nike, Puma создают беговые клубы, где желающие могут присоединиться к спортивным тренировкам;

- в производстве Арбитражного суда города Москвы рассматривалось дело №А40-167263/2022 по исковому заявлению ООО «СМАРТ-АВ» к ООО «ТЕХНОТРЕЙД» и к ООО «АВ-ЛАБС» о прекращении незаконного использования товарного знака и выплате компенсации, в рамках которого ответчики не отрицали фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №788548 недействительной полностью на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Копия заключения специалиста;
2. Информация о доменных именах ООО «Технотрейд»;
3. Распечатка интернет-страницы лица, подавшего возражение;
4. Распечатка интернет-страницы ООО «Технотрейд»;
5. Информация о доменном имени SMARTAV.RU;
6. Копия нотариального осмотра переписки;
7. Копия определения суда от 23.12.2021;
8. Копия претензии от 09.12.2021;
9. Выписки из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение, и в отношении правообладателя;
10. Товарно-транспортная накладная.

Правообладателем 23.08.2023 был направлен отзыв по мотивам поступившего 21.06.2023 возражения, в котором он отмечал следующее:

- сравниваемые обозначения имеют визуальные отличия, поскольку в состав противопоставленного товарного знака по свидетельству №758945 входит оригинальный изобразительный элемент в виде мордочки совы, который обращает на себя внимание потребителей;

- правообладатель не согласен с тем, что услуги 41 класса МКТУ «микрофильмирование» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 35 класса МКТУ «репродуцирование документов; услуги фотокопирования» противопоставленного товарного знака, поскольку указанные противопоставленные услуги относятся к услугам конторским и секретарским, а не к услугам в области фотографии, то есть сравниваемые услуги имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей;

- перечень услуг 41 класса МКТУ включает в себя не только услуги, приведенные в заключении специалиста (приложение №1), но и услуги,

относящиеся к другим видам (образовательные; развлекательные и т.д.), в отношении которых правовая охрана оспариваемому обозначению может быть сохранена;

- по итогам рассмотрения заявления ООО «Смарт-АВ» относительно регистрации и использования оспариваемого товарного знака Московским УФАС России было принято решение отказать в возбуждении дела по изложенным в обращении обстоятельствам в связи с отсутствием установленных признаков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации на основании имеющихся сведений (приложения №№11, 12);

- в отношении довода лица, подавшего возражения, о том, что в производстве Арбитражного суда города Москвы рассматривалось дело №А40-167263/2022 по исковому заявлению ООО «СМАРТ-АВ» к ООО «ТЕХНОТРЕЙД» и к ООО «АВ-ЛАБС» о прекращении незаконного использования товарного знака и выплате компенсации, в рамках которого ответчики не отрицали фонетическое сходство сравниваемых обозначений, правообладатель отмечает, что решением Арбитражного Суда города Москвы от 02.05.2023 по делу №А40-167263/2022 было отказано в удовлетворении исковых требований (приложение №13). Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2023 по делу №А40-167263/2022 решение Арбитражного Суда города Москвы от 02.05.2023 было оставлено в силе (приложение №14).

К отзыву от 23.08.2023 правообладателем были приложены следующие материалы:

11. Копия письма № ЕП/59841/21 от «30» сентября 2021 УФАС Москвы;
12. Копия письма №ИГ/45277/22 от 30.08.22 УФАС Москвы;
13. Копия решения Арбитражного суда города Москвы от 02.05.2023;
14. Копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2023.

Лицом, подавшим возражение, 29.09.2023 были представлены дополнительные пояснения, в рамках которых оно указывало следующее:

- Арбитражный суд города Москвы установил, что между товарными знаками есть фонетическое, графическое и семантическое сходство, что само по себе уже является основанием для прекращения правовой охраны товарного знака ООО «Технотрейд»;

- для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемого товарного знака достаточно того, что имеет место схожесть до степени смешения с товарным знаком, который зарегистрирован ранее. Доводы ООО «Технотрейд», что суд не установил факт использования этого товарного знака здесь не имеют значения в силу прямого указания закона.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (26.06.2020) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №788548 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (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 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 оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

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

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

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

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

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

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов

обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

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

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

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

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №788548 представляет собой

словесное обозначение «**SMARTAV**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



«» по свидетельству №758945 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком №788548 и зарегистрирован в отношении однородных товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ. Таким образом, ООО «СМАРТ-АВ» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №788548 в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.



Противопоставленный знак «» по свидетельству №758945 [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из оригинального изобразительного элемента в виде головы совы, и из словесного элемента «Smartav», выполненного стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] включает в свой состав как изобразительный, так и словесный индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом противопоставленного товарного знака [1] является

словесный элемент «Smartav», который и несет основную индивидуализирующую функцию указанного противопоставления.

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат фонетически тождественные словесные элементы «SMARTAV»/«Smartav», что приводит к звуковому тождеству обозначений в целом.

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

Словесный элемент «SMARTAV» оспариваемого товарного знака не имеет словарно-справочных значений, ввиду чего его невозможно сравнить с противопоставленным товарным знаком по семантическому критерию сходства.

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

Анализ однородности услуг 38, 41 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №788548, и товаров/услуг 09, 35 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Услуги 38 класса МКТУ «агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; радиовещание» оспариваемого обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «экспертиза деловая; агентства по коммерческой информации; обзоры печати; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам информационным, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Услуги 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача подкастов; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; предоставление информации в области телекоммуникаций; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат смартфонов; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиосвязь; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи» оспариваемого обозначения не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «экспертиза деловая; агентства по коммерческой информации; обзоры печати; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов» противопоставленного товарного знака [1], поскольку указанные услуги 38 класса МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к услугам служб связи, в то время как услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] относятся к услугам информационным, то есть сравниваемые услуги имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей, не являются взаимозаменяемыми.

При этом вопреки доводам лица, подавшего возражение, услуги 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача подкастов; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; предоставление информации в области телекоммуникаций; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат смартфонов; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиосвязь; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи» оспариваемой регистрации не являются сопутствующими товарам 09 класса МКТУ «антенны; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; аппараты телефонные; аппараты факсимильные; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства связи акустические, аппараты для передачи звука; аппараты телефонные; аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; видеотелефоны; доски интерактивные электронные; модемы; пейджеры; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы, провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные;

щиты коммутационные; радиостанции портативные; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; телевизоры; телеграфы [аппараты]; телетайпы, коммутаторы; приборы телекоммуникационные в виде ювелирных украшений; приемники [аудио-видео]; телевизоры; телеграфы [аппараты]; телефоны мобильные / телефоны сотовые; телефоны переносные; трубки телефонные; смартфоны» противопоставленного товарного знака [1] и не однородны им, в силу того, что указанные услуги 38 класса МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к услугам служб связи (комплекс аппаратных и программных средств сети связи, а также поддерживающих их средств технической эксплуатации, технического обслуживания и административного управления, которые обеспечивают предоставление услуг пользователю; службы разделяют на абонентские и клиентские, в зависимости от характера взаимодействия пользователей с ними. Абонентские службы предоставляют услуги пользователям в помещениях абонентов с помощью терминалов, находящихся в их ведении (квартирных и учрежденческих телефонных аппаратов, учрежденческих факсимильных и телексных аппаратов, персональных компьютеров и т.п. (<https://siblec.ru/telekommunikatsii/multiservisnye-seti-svyazi/3-klassifikatsiya-i-kharakteristika-sluzhb-i-uslug>)), а товары 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] относятся к оборудованию для обеспечения дистанционной связи, следовательно, сравниваемые услуги и товары имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что он производит данные товары 09 класса МКТУ и что его товары известны потребителям, что могло бы привести к их смешению в гражданском обороте.

Услуги 41 класса МКТУ «микрофильмирование; фотографирование; фоторепортажи» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 35 класса МКТУ «репродуцирование документов; услуги фотокопирования» противопоставленного товарного знака [1], поскольку микрофильмирование - это отрасль техники, осуществляющей получение фотографическим способом уменьшенных в десятки и сотни раз копий с различных источников (рукописей,

чертежей, рисунков, печатных текстов) (<https://gufo.me/dict/bse/Микрофильмирование>), в то время как репродукция - это воспроизведение плоскостного изображения предмета (оригиналами служат рукописи, книги, фотографии, рисунки, картины; репродуцирование осуществляют обычно с целью размножения редких материалов с сохранением или изменением масштаба изображения; изменения качества копии сравнительно с оригиналом, чтобы лучше выявить отдельные детали изображения или, наоборот, чтобы сделать их малозаметными; уменьшения объема материала сравнительно с оригиналами для хранения фотокопий (https://photographerslib.ru/books.php?book_id=0016.0036), то есть сравниваемые услуги являются услугами одного рода - услуги по созданию копий (фотокопий), имеют одинаковую цель применения, круг потребителей, а также условия реализации.

Услуги 41 класса МКТУ «предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; прокат звукозаписей» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 35 класса МКТУ «онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки» противопоставленного товарного знака [1], так как данные услуги относятся к услугам информационного посредника третьего типа, через сервисы которого потребитель может получить доступ к произведениям, оказываются в одной области деятельности, имеют одинаковую цель применения, единый круг потребителей и являются взаимозаменяемыми.

Вопреки доводам лица, подавшего возражения, услуги 41 класса МКТУ «видеосъемка; дублирование; киностудии; монтирование теле- и радиопрограмм; прокат кинематографического оборудования; прокат видеокамер; прокат видеоманитонов; монтаж видеозаписей; производство фильмов, за исключением рекламных; создание фильмов, за исключением рекламных; услуги видеомонтажа

мероприятий; услуги студий записи» оспариваемого товарного знака не являются сопутствующими товарам 09 класса МКТУ «видеокамеры; видеокассеты; видеоискатели для фотоаппаратов камеры киносъемочные; ленты магнитные для видеозаписи моноподы [штативы ручные]; бленды объективов светозащитные; объективы [линзы] [оптика]; объективы для астрофотографии; стойки для фотоаппаратов фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; фильтры, используемые в фотографии фотоаппараты; фотоглянцеватели; фотозатворы; фотолаборатории; фотометры; фотоосветители импульсные» противопоставленного товарного знака по свидетельству №758945 и не однородны им, поскольку указанные услуги 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к услугам проката - вид имущественного найма, при котором наймодаделец сохраняет за собой право собственности на сдаваемое внаем имущество, а наниматель имущества несет за него ответственность, не имеет права дальнейшей передачи имущества напрокат другому лицу и должен возвратить его по истечении срока договора или в случае его расторжения (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/10881>), в то время как товары 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №758945 относятся к оборудованию для записи и воспроизведения изображения, то есть сравниваемые услуги различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей. Кроме того, лицом, подавшим возражение, не доказано, что его товары 09 класса МКТУ известны потребителям, ввиду чего они могли бы сделать вывод о том, что прокат данного оборудования также происходит из одного источника.

Аналогичные выводы об отсутствии однородности между услугами 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товарами 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] коллегия формирует и в отношении иных услуг по прокату, содержащимися в перечне оспариваемой регистрации «прокат аудиоборудования; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат оборудования для игр; прокат снаряжения для подводного погружения».

Кроме того, коллегия не может согласиться с доводами лица, подавшего возражения о том, что услуги 41 класса МКТУ «клубы здоровья [оздоровительные и

фитнес-тренировки]; проведение фитнес-классов» оспариваемой регистрации являются однородными товарам 09 класса МКТУ «изделия светоотражающие для ношения с целью предупреждения несчастных случаев; каски для верховой езды; очки спортивные; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; шагомеры; каппы спортивные» противопоставленного товарного знака [1], поскольку вышеприведенные услуги 41 класса МКТУ относятся к услугам по организации спортивных мероприятий, при этом на рынке услуг существуют компании, которые занимаются только данными видами деятельности (например, Дайвклуб AquaWorld Diving, ИнтелСпорт, WE event! (<https://awdiving.ru/equipment/rent.html>), (<https://intelsport.ru/catalog/sportivnye-meropriyatiya>), (<https://weevent.ru/sportivnye-meropriyatiya>)). Организация спортивных мероприятий представляет собой комплекс услуг, включающих рекламную компанию, распространение билетов, аренду помещения для проведения спортивных состязаний. Вместе с тем, указанные лицом, подавшим возражение, товары 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] относятся к оборудованию защитному и к оборудованию спортивному, при этом данные товары производятся и продаются иными лицами гражданского оборота и не предполагаются для проката. Таким образом, сравниваемые товары и услуги имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей и не являются однородными.

Дополнительно, коллегия указывает, что перечень услуг 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака включает в себя не только вышеприведенные по тексту заключения услуги, но и позиции «агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; игры азартные; издание книг; кинопрокат; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; написание теле- и киносценариев; образование религиозное; обучение

айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление полей для гольфа; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представление цирковых спектаклей; представления варьете, представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение туров с восхождением; проведение экзаменов; прокат декораций для шоу-программ; прокат игрушек; прокат оборудования стадионов; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; прокат тренажеров; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за

исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги по раскрашиванию лица; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы», которые относятся к услугам в области воспитания и образования, к услугам культурно-просветительских и зрелищных учреждений, к услугам в сфере развлечений, к услугам по организации спортивных мероприятий, к услугам, связанным с игорным бизнесом, к услугам редакционно-издательским, к услугам переводчиков, к услугам по предоставлению моделей для художников, к услугам по сочинению музыки, к услугам по дрессировке животных, а также к услугам по написанию теле- и киносценариев, при этом данные услуги никоим образом не соотносятся с товарами и услугами 09, 35 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [1] и не однородны им, так как различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей. Следовательно, правовая

охрана оспариваемого товарного знака в отношении указанных позиций услуг 41 класса МКТУ должна остаться в силе.

В отношении представленного лицом, подавшим возражение, заключением специалиста (приложение №1), содержащим анализ однородности услуг 38, 41 классов МКТУ и товаров/услуг 09, 35 классов МКТУ сравниваемых обозначений, коллегия отмечает, что данное заключение представляет собой мнение частного лица, который не имеет специализацию в области товарных знаков, ввиду чего коллегия соглашается не со всеми выводами, представленными в этом заключении. Анализ однородности товаров и услуг формируется коллегией в рамках действующего законодательства и на основании с соответствующими нормативно-правовыми актами.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №788548 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным в части.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.06.2023, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №788548 в отношении услуг 38 класса МКТУ «агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; радиовещание», а также в отношении услуг 41 класса МКТУ «предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; прокат звукозаписей».