

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 поступившее 01.07.2025 возражение, поданное ООО «Управляющая Компания Бекар», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023795106, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение **«ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»** по заявке №2023795106 с датой поступления от 05.10.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36, 37, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 07.10.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023795106. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано следующим.

В состав заявленного обозначения входит изображение смайлика (смайлик - рожица для передачи эмоций в письме, Hacker's dictionary. В.К.Бураков. 1999,

<https://hacker.en-academic.com/1753/смайлик>), которое не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Помимо этого, входящий в состав заявленного обозначения словесные элементы «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (торговый центр - группа предприятий торговли, управляемых как единое целое и находящихся в одном здании или комплексе зданий (<https://kartaslov.ru/значение-слова/торговый+центр>), в силу своего семантического значения, являются неохраняемыми элементами на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, указывают на видовое наименование предприятия, свойства и назначение заявленных услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с



обозначением «**smile shop**» по заявке №2023738346 с приоритетом от 05.05.2023, поданным на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1].

Также заявленное обозначение является сходным до степени смешения с обозначением «**SMILE DIRECT CLUB**» по заявке №2023739868 с приоритетом от 12.05.2023, поданным на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 41 классов МКТУ [2].

Вместе с тем, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «**SMILE ОТЕЛЬ**» (по свидетельству №1034302 с приоритетом от 15.06.2023) в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 36, 37 классов МКТУ [3];

Smile

- с товарным знаком «Smile» (по свидетельству №1045046 с приоритетом от 24.04.2023) в отношении услуг 35 МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 МКТУ [4];



- с товарным знаком «SMILE SPA» (по свидетельству №1001785 с приоритетом от 31.05.2023) в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 41 классов МКТУ [5];



- с товарным знаком «Смайлик» (по свидетельству №722017 с приоритетом от 24.10.2018) в отношении услуг 35 МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 МКТУ [6];



- с товарным знаком «smi)E» (по свидетельству №374371 с приоритетом от 29.05.2007) в отношении услуг 41 МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41 МКТУ [7];



- с товарным знаком «СМАЙЛИК» (по свидетельству №332912 с приоритетом от 29.03.2006) в отношении услуг 41 МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41 МКТУ [8];



- с товарным знаком «Смайлик» (по свидетельству №260221 с приоритетом от 05.10.2001) в отношении услуг 35 МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 МКТУ [9];



- с товарным знаком «СМАЙЛ» (по свидетельству №160975 с приоритетом от 17.07.1997) в отношении услуг 35 МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 МКТУ [10].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.07.2025, и в дополнении к нему от 12.11.2025, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 07.10.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента от 07.10.2024 в части того, что словесные элементы «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» является неохраняемым элементом заявленного обозначения, равно как и не оспаривает неохраноспособность его изобразительного элемента в виде смайлика;

- заявитель не оспаривает решение Роспатента от 07.10.2024 в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении всех услуг 41 класса МКТУ;

- заявитель оспаривает решение Роспатента от 07.10.2024 только в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ;

- заявитель ограничивает перечень испрашиваемых услуг 35, 36, 37 классов МКТУ следующим образом:

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; администрирование программ лояльности потребителей; аренда кассовых аппаратов; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях;

исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация и проведение коммерческих мероприятий; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск клиентов для третьих лиц; поиск спонсора; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; проведение аукционов; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через


спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; согласование деловых контрактов для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги агентства по коммерческой информации; услуги агентства по трудоустройству; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги коммерческого посредничества; услуги конкурентной разведки; услуги консультационные для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров;


услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по вырезке новостей; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги рекламного агентства; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телемаркетинга; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса; услуги по розничной продаже товаров; услуги по оптовой продаже товаров;

36 - выдача подарочных сертификатов; выпуск ценных бумаг; инвестирование; исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультации финансовые по вопросам налогообложения; консультирование по вопросам задолженности; краудфандинг; кредитование под залог; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка предметов нумизматики; оценка финансовая активов интеллектуальной собственности; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество при страховании; предоставление информации по вопросам страхования; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование];

предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение денежных средств; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; управление финансовыми делами; услуги платежные через электронный кошелек; услуги по составлению смет для оценки затрат; услуги по хранению в сейфах; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги финансовые; услуги финансовые по закрытию бизнеса; учреждение взаимовыгодных; хранение ценностей; экспертиза налоговая; услуги по управлению недвижимостью в торговом центре;

37 - консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; окраска и обновление вывесок; работы малярные внутренние и наружные; работы плотницкие; работы сантехнические; работы штукатурные; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство ярмарочных киосков и павильонов строительство торговых центров; ремонт и техническое обслуживание торговых центров;

- в отношении противопоставленного обозначения «smile shop» по заявке №2023738346 [1] Роспатентом 04.06.2025 было принято решение о признании заявки отозванной, ввиду чего основания для его противопоставления в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют;

- в отношении противопоставленного обозначения «SMILE DIRECT CLUB» по заявке №2023739868 [2] Роспатентом 29.01.2025 было принято решение о признании заявки отозванной, в связи с чем основания для его противопоставления в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют;

- заявителем были получены письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ от

правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№1001785 [5], 722017 [6], 260221 [9], 160975 [10] (приложения №№1-4);

- заявитель не оспаривает сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№1034302 [3], 1045046 [4], однако, полагает, что скорректированный перечень услуг 35, 36, 37 классов МКТУ заявленного обозначения не является однородным услугам 35, 36, 37 классов МКТУ данных регистраций, так как сравниваемые услуги различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.10.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 35, 36, 37 классов МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

В подтверждении своих доводов заявителем 16.10.2025 были направлены оригиналы писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [6, 9, 10] (приложения №№2-4), а 24.10.2025 был направлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленной регистрации [5] (приложение №1).

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

С учетом даты (05.10.2023) поступления заявки №2023795106 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

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

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

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с пунктом 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).



Заявленное обозначение «**ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР**» является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде смайлика, и из словесных элементов «СМАЙЛ», «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР», выполненных жирными шрифтами, заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивалась в отношении услуг 35, 36, 37, 41 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 35, 36, 37, 41 классов МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель в возражении от 01.07.2025 не оспаривает решение Роспатента от 07.10.2024 в части того, что словесные элементы «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» является неохраняемым элементом заявленного обозначения, равно как и не оспаривает неохраноспособность его изобразительного элемента в виде смайлика, но оспаривает указанное решение в части несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Также заявитель в возражении от 01.07.2025 не оспаривает решение Роспатента от 07.10.2024 в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении всех услуг 41 класса МКТУ.

В связи с тем, что заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 07.10.2024 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, товарные знаки [7, 8], противопоставленные в отношении услуг 41 класса МКТУ, могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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



Противопоставленное обозначение «**smile shop**» [1] является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента, а также из словесных элементов «smile shop», выполненных жирным шрифтом, строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивалась, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленное обозначение «SMILE DIRECT CLUB» [2] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивалась, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.




Противопоставленный товарный знак «SMILE SPA» [5] является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде оригинально выполненной буквы «S», а также из словесных элементов «SMILE SPA», выполненных жирным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.




Противопоставленный товарный знак «Смайлик?» [6] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных и графических элементов, а также из словесного элемента «Смайлик», выполненного жирным шрифтом, заглавной с строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » [9] является комбинированным, состоит из композиции с различными мультяшными изобразительными элементами, а также из словесных элементов «Смайлики», выполненных жирными шрифтами, заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » [10] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графических и изобразительных элементов, а также из словесного элемента «СМАЙЛ», выполненного жирным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

К указанным обстоятельствам относится то, что в отношении



противопоставленного обозначения «**smile shop**» по заявке №2023738346 [1] Роспатентом 04.06.2025 было принято решение о признании заявки отозванной, вследствие чего основания для его противопоставления в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Кроме того, к указанным обстоятельствам относится то, что в отношении противопоставленного обозначения «**SMILE DIRECT CLUB**» по заявке №2023739868 [2] Роспатентом 29.01.2025 было принято решение о признании заявки отозванной, вследствие чего основания для его противопоставления в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Вместе с тем, к указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлены письменные согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков свидетельствам №№1001785 [5], 722017 [6], 260221 [9], 160975 [10] для предоставления правовой охраны заявленному комбинированному



обозначению «**ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР**» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 35 класса (приложения №№1, 2, 3, 4).

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателей, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

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

1. заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленные товарные знаки являются коллективными товарными знаками.




Так, заявленное обозначение «**ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР**» и противопоставленные товарные знаки [5, 6, 9, 10] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки [5, 6, 9, 10] не являются коллективными товарными знаками, а

также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, противопоставленные товарные знаки [5, 6, 9, 10] не являются препятствиями для регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.




Противопоставленный товарный знак «» [3] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графических элементов, а также из словесных элементов «SMILE», «ОТЕЛЬ», выполненных жирными шрифтами, заглавными буквами латинского и русского алфавитов соответственно, на двух строках. Словесный элемент «ОТЕЛЬ» указан в качестве неохраняемого. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ.

Так как словесный элемент «ОТЕЛЬ» противопоставления [3] является неохраняемым, он не оказывает существенного влияния при сравнении данного противопоставления в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного товарного знака [3] является словесный элемент «SMILE», который выполнен крупным шрифтом в его верхней части и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.



Противопоставленный товарный знак «» [4] является словесным, выполненным жирным шрифтом, заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Заявленное обозначение состоит из словесных элементов «СМАЙЛ», «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (как указывалось раньше, словесные элементы

«ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» являются неохраняемыми, в силу чего не оказывают существенного влияния в рамках анализа заявленного обозначения на предмет его соответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Наиболее значимым элементом заявленного обозначения является элемент «СМАЙЛ», который занимает существенную часть данного обозначения, выполнен крупными буквами в его верхней части, запоминается потребителям в первую очередь.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3, 4] было установлено, что в их состав входят фонетически и семантически тождественные основные индивидуализирующие словесные элементы «Смайл»/«SMILE»/«Smile» (словесный элемент «Смайл» заявленного обозначения представляет собой транслитерацию словесных элементов «SMILE»/«Smile» указанных обозначений (<http://translit-online.ru/>), что приводит к выводу об ассоциировании их друг с другом.

Основные индивидуализирующие словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных обозначений [3, 4] выполнены буквами разных алфавитов, однако, указанное обстоятельство не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, так как визуальный признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство обозначений, в целом, признается за счет их фонетического и семантического тождества.

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.

В возражении от 01.07.2025 заявитель не оспаривал сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3, 4], при этом отмечал, что их услуги 35, 36, 37 классов МКТУ не являются однородными (с учётом скорректированного заявителем перечня - приведен по тексту заключения выше).

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ «управление деятельностью внештатных сотрудников; услуги агентства по трудоустройству» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «бюро по найму; комплектование штата сотрудников» противопоставленного товарного знака [4], так как сравниваемые услуги относятся к услугам кадровым, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «услуги стенографистов» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; работы машинописные; фотокопирование» противопоставленного товарного знака [4], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам конторским и секретарским, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «прокат фотокопировального оборудования» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «фотокопирование» противопоставленного товарного знака [4], в силу того, что сравниваемые услуги требуют наличие фотокопировального оборудования, близки по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; администрирование программ лояльности потребителей; аренда кассовых аппаратов; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса;

консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация и проведение коммерческих мероприятий; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск клиентов для третьих лиц; поиск спонсора; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; проведение аукционов; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат

торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; согласование деловых контрактов для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги агентства по коммерческой информации; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги коммерческого посредничества; услуги конкурентной разведки; услуги консультационные для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по вырезке новостей; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги

по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги рекламного агентства; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телемаркетинга; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса; услуги по розничной продаже товаров; услуги по оптовой продаже товаров» заявленного обозначения не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «аудит, бюро по найму, ведение бухгалтерских книг, выписка счетов, комплектование штата сотрудников, обработка текста, обслуживание секретарское, обслуживание стенографическое, подготовка платежных документов, работы машинописные, составление налоговых деклараций, составление отчетов о счетах, фотокопирование» противопоставленного товарного знака [4], так как указанные услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к услугам в области рекламы, к услугам по продвижению товаров, к услугам по исследованию рынка и общественного мнения, к услугам в сфере бизнеса, к услугам информационно-справочным, к услугам по прокату торгового оборудования, а также к услугам посредническим, в то время как услуги 35 класса МКТУ противопоставленного обозначения [4] относятся к кадровым услугам, к услугам конторским и секретарским, а также к услугам в области бухгалтерского учёта, соответственно, сравниваемые услуги различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

Услуги 36 класса МКТУ «услуги по управлению недвижимостью в торговом центре» заявленного обозначения являются однородными услугам 36 класса МКТУ «аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью; услуги агентств недвижимости; услуги в сфере

недвижимости» противопоставленного товарного знака [3], в силу того, что сравниваемые услуги относятся к услугам по проведению операций с недвижимостью, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Услуги 36 класса МКТУ «выдача подарочных сертификатов; выпуск ценных бумаг; инвестирование; исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультации финансовые по вопросам налогообложения; консультирование по вопросам задолженности; краудфандинг; кредитование под залог; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка предметов нумизматики; оценка финансовая активов интеллектуальной собственности; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество при страховании; предоставление информации по вопросам страхования; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение денежных средств; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; управление финансовыми делами; услуги платежные через электронный кошелек; услуги по составлению смет для оценки затрат; услуги по хранению в сейфах; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги финансовые; услуги финансовые по закрытию бизнеса; учреждение взаимовыгодных; хранение ценностей; экспертиза налоговая» заявленного обозначения не являются однородным услугам 36 класса МКТУ «аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для

совместной работы различных специалистов; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью; услуги агентств недвижимости; услуги в сфере недвижимости» противопоставленного товарного знака [3], поскольку услуги 36 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к услугам по проведению финансовых операций, к услугам торговых посредников, к услугам по хранению ценностей, к услугам оценочным, а также к услугам информационно-консультативным, в то время как услуги 36 класса МКТУ противопоставленного обозначения [3] относятся к услугам по проведению операций с недвижимостью, ввиду чего сравниваемые услуги имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей.

Услуги 37 класса МКТУ «консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; окраска и обновление вывесок; работы малярные внутренние и наружные; работы плотнические; работы сантехнические; работы штукатурные; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство ярмарочных киосков и павильонов строительство торговых центров; ремонт и техническое обслуживание торговых центров» заявленного обозначения не являются однородными услугам 37 класса МКТУ «глажение белья; глажение одежды; дезинфекция; дезинфекция обивки; дезодорирование обивки; прокат портативных зарядных устройств; прокат стиральных машин; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; ремонт часов; стирка; стирка белья; уборка зданий [внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; укладка искусственного газона; услуги бытовые [услуги по уборке]; услуги по зарядке аккумуляторов сотовых телефонов; услуги по ландшафтному дизайну с использованием инертных материалов; услуги прачечных; установка и ремонт телефонов; уход за бассейнами; чистка одежды; чистка сухая; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями» противопоставленного товарного знака [3], так как услуги 37 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к услугам по проведению строительных работ,

к услугам по проведению специализированных работ, к услугам по проведению отделочных работ, а также к услугам реставрационным, в то время как услуги 37 класса противопоставленного обозначения [3] относятся к работам санитарно-уборочным, к услугам по проведению работ ремонтно-бытовых, к услугам по уходу за одеждой, к услугам по уходу за мебелью, к услугам по ландшафтному дизайну с использованием инертных материалов, к услугам по прокату, к услугам по металлоремонту, к услугам по зарядке аккумуляторов транспортных средств, а также к услугам по установке и техническому обслуживанию телекоммуникационного оборудования, соответственно, сравниваемые услуги различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [3, 4] в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Вместе с тем, решение Роспатента от 07.10.2024 должно быть отменено, поскольку при анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3, 4] коллегией были выявлены неоднородные услуги 35, 36, 37 классов МКТУ (приведены по тексту заключения выше), в отношении которых может быть предоставлена правовая охрана заявленному обозначению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.07.2025, отменить решение Роспатента от 07.10.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023795106.