

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.01.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДубльГИС», Новосибирская область, город Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021759742, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2021759742 подано 17.09.2021 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 16, 18, 25 и услуг 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Роспатентом 22.09.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021759742 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, обоснованное несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение содержит изобразительный элемент, который, по сведениям сети Интернет (см. <https://www.sogaz.ru/sogaz/pressroom/release/833670/>, <https://www.sostav.ru/publication/sogaz-provodit-rebranding-uzhe-izvestny-novye-tovarnye-znakikompanii-41443.html>, <https://www.khl.ru/official/sponsors/> и др.), а также принимая во внимание поступившее в материалы заявки обращение заинтересованного лица от 30.12.2021, является сходным до степени смешения с обозначением, используемым компанией Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности», 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, 10 (далее - АО «СОГАЗ») для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не может быть произведена, так как будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, лица оказывающего услуги. Изложенное препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных товаров и услуг на основании положений предусмотренных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении приведены сведения о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

[1-11] - с серией (блоком) товарных знаков [1-3] , ,  по свидетельствам №№735148, 735156, 735231 с приоритетами от 10.09.2019, [4-6] , ,  по свидетельствам №№784444, 784571, 784576 с приоритетами от 18.05.2020, [7-9] 
,  по свидетельствам №821152, 821153, 821151 с приоритетами от 09.06.2021, [10] 
 по свидетельству №819192 с приоритетом от 26.05.2020, [11] 
 по свидетельству № 772629 с приоритетом от 24.03.2020, зарегистрированных на имя Акционерного общества «Страховое общество газовой

промышленности», 107078, Москва, пр-кт Академика Сахарова, 10, в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 39, 41, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 16, 18, 25, 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ;

[12] - с товарным знаком «**ГИС**» по свидетельству №512472 с приоритетом от 09.08.2012, зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества ""Самара - Городские Информационные Системы"", 443030, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 33, в отношении услуг 38 класса, однородных заявленным услугам 38 класса.

Также в заключении указано, что с доводами заявителя, приведенными в пользу регистрации товарного знака, экспертиза может согласиться частично, сняв противопоставление по товарному знаку «GIS» свидетельство №518514, поскольку товары 16 класса МКТУ заявленного перечня и товары 16 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не являются однородными.

Кроме того в заключении содержатся пояснения относительно вопросов однородности сопоставляемых товаров и услуг. В частности заявленные товары 16 класса, а именно: «изображения графические; карты географические» признаны однородными услугам 42 класса, а именно: «дизайн визитных карточек; услуги по составлению географических карт», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 784576, поскольку имеют одинаковую область применения и относятся к общей родовой группе. Заявленные товары 18 класса, а именно: «рюкзаки; сумки» признаны однородными товарам 09 класса, а именно: «сумки для переносных компьютеров», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 784576, поскольку они относятся к одной родовой группе товаров. Заявленные товары 25 класса, а именно: «изделия трикотажные; пуловеры/свитера; одежда; трикотаж [одежда]; изделия спортивные трикотажные; легинсы [штаны]; майки спортивные; уборы головные; футболки» признаны однородными товарам 09 класса, а именно: «одежда специальная лабораторная», и услугам 42 класса «моделирование одежды»,

в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 784576, поскольку они относятся к одной родовой группе товаров.

Заявленные услуги 38 класса, а именно: «услуги социальных сетей онлайн» признаны однородными услугам 38 класса, а именно: «вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; радиовещание», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 512472, поскольку они относятся к одной родовой группе услуг (телекоммуникации, а именно, услуги по предоставлению информации и службы связи). Заявленные услуг 45 класса, а именно: «услуги социальных сетей онлайн» признаны однородными услугам 42 класса, а именно: «обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 784576, поскольку они относятся к одной видовой группе услуг.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.01.2023 поступило возражение на решение Роспатента.

Заявитель обращает внимание на то, что обратившееся лицо (АО «СОГАЗ») в обоснование своих возражений предоставило заключение №143-2021 от 23.11.2021г., подготовленное по результатам социологического опроса. Однако данное заключение не принимает во внимание отличие в словесных элементах, так АО «СОГАЗ» не учитывает, что обозначение, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака, является комбинированным.

При восприятии комбинированного обозначения внимание потребителей, как правило, акцентируется на словесном элементе, так как он запоминается легче, чем изобразительный (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17.08.2021 № С01-1273/2021 по делу №А65-31410/2020).

Словесная часть заявленного на регистрацию товарного знака – 2ГИС – уже является зарегистрированным товарным знаком (свидетельство №462824, приоритет от 16.06.2010), который активно используется заявителем в своей коммерческой деятельности. Изобразительный элемент является производным от другого товарного знака заявителя (свидетельство №556004, приоритет от 07.07.2014).

Заявитель считает, что заявленное обозначение и товарные знаки АО «Согаз» различны по графическому, фонетическому и семантическому критериям, вероятность смешения потребителями обозначений отсутствует.

Заявитель указывает на отсутствие сходства с товарным знаком «ГИС» по свидетельству №512472 ввиду различий в визуальной части и неоднородности оказываемых услуг, ввиду различного круга потребителей. Так, товарный знак «ГИС» зарегистрирован для теле – и радиовещания, в то время как заявитель просит зарегистрировать товарный знак исключительно для услуг в сфере «Интернет». Таким образом, указанные услуги не являются однородными, поскольку имеют разный круг потребителей, а также каналы реализации.

Учитывая изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021759742 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Копия заключения №28-2021 от 12.03.2021;
2. Копия заключения №143-2021 от 23.11.2021;
3. Копия заключения №СО-1807-11 от 15.07.2022
4. Копия уведомления о приеме и регистрации заявки на государственную регистрацию товарного знака от «17» сентября 2021 г.;
5. Копия заключения № 143-2021 от «23» ноября 2021 г.;
6. Копия заключения № 28-2021 от «12» марта 2021 г.;
7. Копия отзыва АО «СОГАЗ» на возражения;
8. Копия письменные пояснений АО «СОГАЗ»;

9. Копия заключения № СО-1807-11 от «15» июля 2022 г.;
10. Копия заключения № КЭ-1807-10 от «21» июля 2022 г. ;
11. Копия решения от «22» сентября 2022 г. № 2021759742/50(W21053051) об отказе в государственной регистрации товарного знака;
12. Приложение №71 к договору №10-01д/07-13 от 08.07.2019 о заказе печати полиграфической продукции;
13. Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №А40-83584/2022 от 06.02.2023.

Также коллегия при рассмотрении возражения от 20.01.2023 руководствовалась материалами, поступившими с обращениями АО «СОГАЗ» от 30.12.2021 и 06.09.2022 на этапе проверки обозначения по заявке №2021759742 требованиям законодательства:

14. Заключение №143-2021 от 23.11.2021;
15. Решение Арбитражного суда города Москвы от 09.08.2022 по делу №А40-835584/22-12-591.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 10.04.2023 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.12.2022, оставить в силе решение Роспатента от 26.02.2022».

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

Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2023 года по делу №СИП-505/2023 оставлено в силе решение Роспатента от 21.04.2023 года, которым отказано в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 26.02.2022 года об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака комбинированного обозначения по заявке №2021759742.

Затем, постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2024 по делу №СИП-505/2023 отменено решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.04.2023 об отказе в удовлетворении поступившего 20.01.2023 возражения на решение об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке № 2021759742 в качестве товарного знака.

Основанием для направления дела на новое рассмотрение в административный орган послужило получение обществом «ДубльГИС» письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков [1-11].

Президиумом Суда по интеллектуальным правам отмечено, что административный орган с учетом письма-согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации №735148, №735156, № 735231, №784444, №784571, №784576, №821152, №821153, №821151, №819192, №772629 снимет препятствия в регистрации заявленного обозначения в той части, в которой препятствовали именно эти знаки, то при повторном рассмотрении возражения Роспатент должен сопоставить спорное обозначение с единственным оставшимся противопоставленным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации №512472 по всем критериям сходства, установить степень такого сходства, определить степень однородности услуг спорной заявки и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации №512472, и сделать вывод о том, в какой части именно этот знак препятствует предоставлению правовой охраны спорному обозначению ввиду вероятности смешения.

При повторном рассмотрении заявителем был представлен оригинал письма-согласия от Акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») - правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-11].

Изучив материалы дела, заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.09.2021) поступления заявки №2021759742 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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.

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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что

такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное



обозначение « 2ГИС» по заявке №2021759742 состоит из словесно-цифрового элемента «2ГИС», выполненного буквами русского алфавита, а также из окружности, внутри которой выполнена конусообразная расширяющаяся кверху фигура. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ в черном, белом и зеленом цветовых сочетаниях.



Противопоставленная серия товарных знаков [1-3] “”,

“”, “” по свидетельствам №№735148, 735156, 735231 с приоритетами от 10.09.2019, [4-6] “”, “”, “” по свидетельствам №№784444, 784571, 784576 с приоритетами от 18.05.2020, [7-9] “”

“”, “” по свидетельствам №821152, 821153, 821151 с

приоритетами от 09.06.2021, [10]  по свидетельству №819192 с приоритетом

от 26.05.2020, [11]  по свидетельству № 772629 с приоритетом от 24.03.2020 либо полностью состоят, либо содержат изобразительный элемент в виде окружности с конусообразной фигурой внутри него. Правовая охрана товарным знакам [1-3] предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ, товарным знакам [4-6] в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ, товарным знакам [7-9] в отношении услуг 39 класса МКТУ, товарному знаку [10], в том числе, в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ, товарному знаку [11] в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак [12] « **ТИС** » по свидетельству №512472 с приоритетом от 09.08.2012, выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака предоставлена в отношении услуг 38 класса МКТУ.

В ходе судебного разбирательства в Суде по интеллектуальным правам в рамках дела №СИП-505/2023 заявителем было представлено письмо-согласие от владельца противопоставленных товарных знаков [1-11], в связи с чем коллеги надлежит повторно оценить правомерность применения оснований для отказа заявленному обозначению.

Анализ соответствия обозначения по заявке №2021759742 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Применение пункта 3 статьи 1483 Кодекса в оспариваемом решении обосновано использованием компанией АО «СОГАЗ» в своей деятельности обозначения, сходного с заявленным.

Для доказательств такого использования приведены следующие Интернет-ссылки:

1) <https://www.sogaz.ru/sogaz/pressroom/release/833670/>,

2) <https://www.sostav.ru/publication/sogaz-provodit-rebranding-uzhe-izvestny-novye-tovarnye-znakikompanii-41443.html>,

3) <https://www.khl.ru/official/sponsors/>.

Ссылки [1-2] содержат информацию о ребрендинге компании «Согаз» и о начале использования новых логотипов. Так, статья «СОГАЗ объявляет о начале ребрендинга» датирована 20 января 2020, статья «СОГАЗ проводит ребрендинг — уже известны новые товарные знаки компании» - 20.01.2020. Данные ссылки

содержат новые обозначения компании «**СОГАЗ**», «**sogaz**» и «».

По ссылке [3] АО «Согаз» перечислен в перечне партнеров чемпионата континентальной хоккейной лиги, при этом отсутствует дата размещения указанной информации.

Коллегия отмечает, что представленные сведения являются сведениями информационного характера, направленных на информирование потребителей о новых логотипах компании, однако представленных ссылок недостаточно для вывода о приобретении указанными обозначениями такой степени известности



среди потребителей, чтобы заявленное обозначение «  2ГИС » было способно восприниматься как способное вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Что касается представленного с обращением социологического заключения от 23.11.2021, то среди вопросов, поставленных перед экспертами, отсутствуют вопросы относительно ассоциативного восприятия потребителями обозначения

«  2ГИС » как средства индивидуализации АО «СОГАЗ», исследование направлено на определение сходства изобразительного элемента заявленного и противопоставленных обозначений, а не на определение способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение.

Представленное решение Арбитражного суда Москвы также касается вопросов нарушения исключительных прав АО «СОГАЗ» на товарные знаки по свидетельствам №№735231, 784576, однако оно не связано с установлением обстоятельств способности введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, коллегия пришла к выводу об отсутствии в материалах обратившегося лица надлежащих доказательств для вывода о способности обозначения №2021759742 ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров или лица, оказывающего услуги.

Следовательно, обозначение по заявке №2021759742 соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается повторной проверки правомерности применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегии 13.05.2024 представлен оригинал письма-согласия от Акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности» (далее - АО «СОГАЗ»).

При повторном рассмотрении, коллегией учтено представленное согласие от владельца товарных знаков [1-11] ввиду установленного соответствия представленных документов требованиям пункта 46 Правил, присутствия в них необходимых реквизитов.



Заявленное обозначение «» и противопоставленные товарные знаки [1-3] «», «», «» по свидетельствам №№735148, 735156, 735231 с приоритетами от 10.09.2019, [4-6] «», «», «» по свидетельствам №№784444, 784571, 784576 с приоритетами от 18.05.2020, [7-9] «» «», «» по свидетельствам №821152, 821153, 821151 с приоритетами от 09.06.2021, [10]  Согаз. Первые лица по свидетельству №819192 с приоритетом от 26.05.2020, [11]  Согаз. Первые лица признаны сходными ввиду сходства изобразительного элемента, однако сопоставляемые товарные знаки не являются тождественными.

Коллегия принимает представленное письмо-согласие от владельца товарных знаков [1-11] в качестве обстоятельства, позволяющего снять противопоставления с товарными знаками [1-11] в отношении тех товаров и услуг, которые перечислены в данном документе.

Принимая во внимание тот факт, что противопоставления [1-11] были указаны в качестве единственных препятствий к регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 09, 16, 18, 25 и услуг 35, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ, то в данной части предоставленный оригинал письма-согласия устраняет основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021759742. В представленном письме-согласии указан уточненный перечень испрашиваемых товаров 09, 16, 18, 25 и услуг 35, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ, для которого устранены препятствия к регистрации.

Что касается услуг 38 класса МКТУ, в отношении которых препятствующим был, в том числе товарный знак [12], то снятие указанных противопоставлений требует повторной оценки однородности сопоставляемых перечней с оставшимся в качестве противопоставления товарным знаком.

Анализ обозначения по заявке №2021759742 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение является комбинированным, поэтому с противопоставленными словесными товарными знаками анализируется по правилам сходства только словесных элементов.

Противопоставленный товарный знак [12] является словесным, состоит исключительно из слова «ГИС», которое полностью входит в заявленное обозначение, следовательно, присутствует фонетическое и графическое сходство словесных элементов, так как они выполнены буквами одинакового алфавита. Таким образом, обозначение по заявке №2021759742 является в высокой степени сходным с противопоставленным словесным товарным знаком [12] на основании совпадения образующих их словесных элементов.

Что касается противопоставления [12], то принадлежащий заявителю знак «**2ГИС**» по свидетельству №462824 не имеет правовой охраны в отношении услуг 38 класса МКТУ, следовательно, не образует приоритетного права в отношении данных услуг. В то время как противопоставление [12] связано именно с услугами 38 класса МКТУ.

Анализ однородности испрашиваемых услуг 38 класса МКТУ и услуг 38 класса МКТУ, присутствующих в перечне противопоставленного товарного знака [12], показал следующее.

Испрашиваемые услуги 38 класса МКТУ *«доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; передача сообщений; предоставление онлайн форумов»* могут представлять собой интернет-платформу, работающую на прием и передачу информации между пользователями. Таким образом, данные услуги по своему назначению (размещение, хранение, доведение информации разных

пользователей до всеобщего сведения) следует признать однородными услугам «*вещание беспроводное*» противопоставленного товарного знака [12], так как в процессе вещания происходит передача сообщений. Что касается испрашиваемых услуг 38 класса МКТУ «*обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в интернете*», то данные услуги сопутствуют услугам по передаче информации и, в том числе услуге вещания беспроводного, так как для того, чтобы потребители смогли получить передаваемую информацию необходимо обеспечить доступ к ней через Интернет.

Сопоставляемые услуги являются однородными друг другу, так как совпадают по кругу потребителей (лица, желающие приобрести информацию), по назначению (передача информации), по способам передачи (посредством сети Интернет).

Совокупный анализ однородности, проведенный выше, показал высокую степень однородности услуг 38 класса МКТУ в заявленном обозначении и в противопоставленном товарном знаке [12].

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума ВС РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства товарного знака и спорного обозначения).

Учитывая высокую степень сходства близкую к тождеству заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [12], а с другой стороны высокую степень однородности испрашиваемых услуг 38 класса МКТУ соответствующим услугам противопоставленного товарного знака [12], их следует признать сходными до степени смешения, согласно положениям пункта 162 Постановления Пленума ВС РФ.

Таким образом, обозначение по заявке №2021759742 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [12] в отношении всех испрашиваемых услуг 38 класса МКТУ.

В дополнительных пояснениях заявитель ссылается на принадлежность ему товарного знака «GIS» по свидетельству №582764, который зарегистрирован в отношении услуг 38 класса МКТУ, тождественных испрашиваемым. В этой связи заявитель указывает на необходимость применения принципа законных ожиданий.

Коллегия в свою очередь отмечает, что приводимый в пример товарный знак выполнен латиницей в связи с чем сходство с противопоставленным в настоящем деле товарным знаком имеется только фонетическое, в то время как заявленное обозначение содержит элемент «ГИС» в кириллице, поэтому характеризуется полным вхождением противопоставленного товарного знака [12].

Следует отметить, что при изменении самой правовой ситуации неверно ориентироваться на тождественные выводы административного органа.

Кроме того правомерность вывода о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [12] установлена в решении Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2023 по делу №СИП-505/2023 (страница 20, абзац четвертый решения).

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.01.2023, отменить решение Роспатента от 22.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №№2021759742.