

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 19.08.2024 возражение ООО «Гостиничный комплекс «Волга» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022792077, при этом установила следующее.



Обозначение по заявке №2022792077 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 16.12.2022 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41, 43 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 26.10.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы сходством до степени смешения в отношении однородных услуг заявленного обозначения:

- с комбинированным товарным знаком (знаком обслуживания) «Volga», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Волга Косметикс", 443109, Самарская область, г. Самара, Зубчаниновское шоссе, дом 128/2, литера А А1 16, комната 46 (свидетельство № 960183 (з-ка № 2022728047)[1], приоритет от 28.04.2022 года), для однородных услуг 44 класса МКТУ;

- со словесным обозначением «La Volga», заявленным ранее на имя Знаменского Леонида Владимировича, 119049, Москва, Якиманский пер., 6, кв. 4 (з-ка №2022748825 [2], приоритет от 20.07.2022 года – делопроизводство по заявке не завершено), для однородных услуг 41, 43 классов МКТУ;

- с комбинированным обозначением «Волга Wolga», заявленным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью "ВОЛГАУРАЛ ВОЯЖ", 614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 8, этаж 1, отдельный вход (з-ка №2022741109[3], приоритет от 22.06.2022 года – делопроизводство по заявке не завершено), для однородных услуг 41, 44 классов МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком «Волга-Волга», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ЛОТОС", 416205, Астраханская обл., Енотаевский р-н, п. Волжский, 2300 метров северо-восточнее поселка Волжский на участке "Сероглазинский сад" (свидетельство №355604 [4], приоритет от 29.12.2006 года), для однородных услуг 41, 43 классов МКТУ;

- с комбинированным знаком обслуживания «VOLGA», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Волга Кантри Клуб", 172305, Тверская область, г. Зубцов, д. Молозвино, д. 40, офис мансарда, комната 8 (свидетельство №322568[5], приоритет от 29.12.2005 года), для однородных услуг 43, 44 классов МКТУ;

- с комбинированным знаком обслуживания «VOLGA», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Выставочная компания Экспо-Волга", 443110, г. Самара, ул. Мичурина, д.23а (свидетельство №246252[6], приоритет от 26.06.2001 года), для услуг 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 41, 43, 44 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- ознакомившись с изложенными в оспариваемом решении доводами экспертизы, заявитель считает необходимым скорректировать перечень услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и излагает его следующим образом:

41 - класс воспитание; образование; организация спортивных и культурно—просветительных мероприятий; академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки передвижные; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; исследования в области образования; квест комнаты [развлечения]; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; образование музыкальное; 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 и проведение спортивных мероприятий; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация развлекательных мероприятий; организация соревнований по электронным видам спорта; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки

аттракционов; перевод с языка жестов; перевод устный; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; постановка шоу; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление музейного оборудования; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; 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 электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; презентация музейных выставок; проведение развлекательных мероприятий; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат тренажеров; прокат устройств для чтения электронных книг; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; развлечения; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; сертификация образовательных услуг, а именно предоставления обучения и образовательного экзамена; служба новостей; сочинение музыки; тьюторинг; услуги артистов; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги в области азартных игр; услуги в области электронного спорта; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги игротек; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги медиатек; услуги образовательно-воспитательные; услуги

образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; 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 студий записи; учреждения дошкольные [воспитание]; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы.

43 класс - обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению — мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда кухонных раковин; аренда мебели; аренда офисной мебели; аренда переносных кабинок для переодевания; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; дома для престарелых; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице.

44 - услуги домов отдыха; услуги санаториев.

- противопоставленный в оспариваемом решении товарный знак по свидетельству № 960183 [1] зарегистрирован, в частности, в отношении сокращённого перечня услуг 44 класса МКТУ, а именно: бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; депиляция восковая; маникюр; массаж; пирсинг; прокат приборов для укладки волос; салоны красоты; татуирование; услуги барбершопов; услуги косметологов; услуги по окрашиванию волос; услуги саун;

услуги соляриев; услуги эстетические, которые не однородны с услугами, приведёнными в сокращённом заявителем перечне услуг 44 класса МКТУ «услуги домов отдыха; услуги санаториев»;

- в отношении противопоставленной экспертизы заявки №2022748825 вынесено решение о регистрации товарного знака, выдано свидетельство №991944 [2]. Данный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием заявителя, право на которое возникло значительно раньше даты его приоритета. В связи с вышеизложенным правовая охрана указанного знака в настоящее время оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса;

- в отношении противопоставленной заявки №2022741109 было принято решение об отказе в регистрации товарного знака. Таким образом, данная заявка не может препятствовать государственной регистрации товарного знака;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №355604 предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех услуг 41 и 43 классов МКТУ. Противопоставленные обозначения имеют ряд различий и не являются тождественными, в связи с чем при их одновременном нахождении на рынке потребитель не будет вводиться в заблуждение. Скан-копия письма-согласия прилагается. Оригинал будет предоставлен дополнительно;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 322568 была частично прекращена решением Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2024 года, принятым по делу № СИП-1144/2023. Правовая охрана была прекращена в отношении всех услуг 43 класса МКТУ и услуг 44 класса МКТУ «дома отдыха или санатории; санатории»;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 246252 была частично прекращена решением Суда по интеллектуальным правам от 02 апреля 2024 года по делу № СИП-1143/2023. Правовая охрана была прекращена в отношении услуг 42 класса МКТУ «обеспечение временного проживания; дома отдыха; организация лагерей отдыха [предоставление лагерного

оборудования]; туристические базы». Таким образом, данный товарный знак также не может воспрепятствовать государственной регистрации заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня услуг.

На основании изложенного заявителем выражена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022792077 в отношении скорректированного выше перечня услуг.

На заседании коллегии были представлены оригиналы писем-согласий от правообладателей товарных знаков [2], [4] и ходатайство об уточнении требований.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (16.12.2022) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) 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 (подпункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ).

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем 5 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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. 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 представляет собой комбинированный товарный знак, содержащий словесный элемент «ВОЛГА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент в виде стилизованного цветка.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 41, 43 и 44 классов МКТУ, а именно 41 — воспитание; образование; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки передвижные; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; исследования в области образования; квест комнаты [развлечения]; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; образование музыкальное; 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 и проведение спортивных мероприятий; организация

конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация развлекательных мероприятий; организация соревнований по электронным видам спорта; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; перевод устный; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; постановка шоу; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление музейного оборудования; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; 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 электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; презентация музейных выставок; проведение развлекательных мероприятий; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат тренажеров; прокат устройств для чтения электронных книг; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; развлечения; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; сертификация образовательных услуг, а именно предоставления обучения и образовательного экзамена; служба новостей; сочинение музыки; тьюторинг; услуги артистов; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги в области азартных игр; услуги в области электронного

спорта; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги игротек; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги медиатек; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; 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 студий записи; учреждения дошкольные [воспитание]; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы, 43 класс МКТУ — услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда кухонных раковин; аренда мебели; аренда офисной мебели; аренда переносных кабинок для переодевания; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; дома для престарелых; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги детских садов [яслей]; услуги кальянных; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов

питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для животных; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши «удон» и «соба»; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых, 44 — услуги домов отдыха; услуги санаториев.

Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака для указанных услуг послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков и обозначений [1-6], зарегистрированных и заявленных на имя иных лиц в отношении однородных услуг.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем товарного знака [2] было выражено согласие с регистрацией на территории Российской Федерации обозначения по заявке №2022792077 на имя заявителя в отношении заявленного перечня услуг 43 класса МКТУ, что подтверждается письмом-согласием (оригиналом) правообладателя указанного товарного знака, приложенным к материалам административного дела.

Правообладателем товарного знака [4] также было выражено согласие с регистрацией на территории Российской Федерации обозначения по заявке №2022792077 на имя заявителя в отношении всего заявленного перечня услуг 41 и 43 классов МКТУ. Оригинал письма-согласия приложен к материалам административного дела.

Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков [2, 4] в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров/услуг.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные наличием в них разных изобразительных элементов, разным количеством входящих в них слов, букв и звуков, а также их составом и используемой цветовой гаммой.

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителями противопоставленных знаков, связанном с предшествующими знаниями об услугах, оказываемых под этими товарными знаками на территории Российской Федерации, в связи с чем государственная регистрация товарного знака по заявке №2022792078 в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Противопоставленное обозначение по заявке [3] также не является препятствием для регистрации товарного знака, так как по ней принято решение от 27.11.2023 об отказе в государственной регистрации, которое не было оспорено.

В отношении противопоставленных товарных знаков

   [1, 5, 6], зарегистрированных для однородных услуг 41, 43, 44 классов МКТУ, коллегия отмечает следующее.



Заявленное обозначение является сходным с указанными товарными знаками ввиду наличия в них тождественного фонетически словесного элемента «VOLGA», выполняющего в знаках индивидуализирующую функцию товарного знака. Вывод о сходстве обозначений в возражении не оспаривается.

Анализ однородности сопоставляемых услуг показал следующее.

Товарный знак [1] охраняется для услуг 44 класса МКТУ - бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; депиляция восковая; маникюр; массаж; пирсинг; прокат приборов для укладки волос; салоны красоты; татуирование; услуги барбершопов; услуги косметологов; услуги по окрашиванию волос; услуги саун;

услуги соляриев; услуги эстетические. Согласно скорректированному перечню услуг регистрация товарного знака испрашивается для услуг баз отдыха и санаториев.

Указанные услуги не являются однородными, поскольку они имеют разный вид, относятся к разным сферам экономической деятельности (гигиенический и косметический уход – в одном случае, услуги по организации досуга и отдыха, профилактики заболеваний и укрепления здоровья – в другом), имеют разный круг потребителей и разные условия их оказания.

Что касается товарного знака [5], то его правовая охрана досрочно прекращена в отношении всех услуг 43 класса МКТУ и услуг 44 класса МКТУ «дома отдыха или санатории; санатории» на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2024 года по делу № СИП-1144/2023.

Таким образом, указанный товарный знак охраняется только для услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства, в том числе бани общественные; бани турецкие; диспансеры; лечебницы; лечение гомеопатическими эссенциями; маникюр; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; прокат санитарно-технического оборудования; салоны красоты; парикмахерские; служба санитарная; уход за больными; услуги психологов; физиотерапия; хиропрактика (мануальная терапия); хирургия пластическая; хосписы; имплантация волос».

С учетом сокращения перечня испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ до услуг баз отдыха и санаториев коллегия пришла к выводу о неоднородности этих услуг вышеуказанным услугам по виду, отнесению их к разным областям деятельности (медицина, ветеринария, гигиена и косметика, сельское хозяйство, садоводство и огородничество – в одном случае, услуги по организации досуга и отдыха, профилактики заболеваний и укрепления здоровья – в другом), имеют разный круг потребителей и разные условия их оказания.

Правовая охрана товарного знака [6] досрочно прекращена в отношении услуг 42 класса МКТУ «обеспечение временного проживания; дома отдыха; организация лагерей отдыха [предоставление лагерного оборудования]; туристические базы» на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 2 апреля 2024 года по делу №СИП-1143/2023.

Таким образом, товарный знак [6] действует в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ - прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомэгнитофонов; производство видеофильмов; прокат видеофильмов; составление программ встреч [приемов]; прокат декораций; издание книг; прокат кинопроекторов и кинематографических принадлежностей; прокат кинематографических принадлежностей и кинопроекторов; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги по написанию и/или редактированию сценариев; агентства по предоставлению моделей для художников.

42 класса МКТУ - гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; промышленные и научные исследования и разработки; архитектура [услуги специалистов-архитекторов]; исследования в области бактериологии; бактериология [услуги специалистов-бактериологов]; исследования в области биологии; брачные агентства; бюро похоронные; ведение личной корреспонденции; изготовление венков; ветеринарная служба; видеосъемка; уничтожение вредителей сельского хозяйства; организация встреч по интересам; консультации по вопросам выбора профессии; прокат вязальных машин; уход за газонами; исследования в области генеалогии; геологическая разведка; геологические изыскания; исследования в области геологии; городское планирование; составление гороскопов; градуирование; декоративное пейзажное садоводство; дизайн в области оформления интерьера; дизайн в области упаковки [услуги]; дизайн промышленный; дизайн художественный; дома для престарелых; пансионаты для животных; разведение животных; уход за животными; открывание замков с секретом; открывание запоров [затворов] с секретом; изыскания геологические; изыскания нефтяных месторождений; институты красоты; информация о состоянии и развитии моды; испытания материалов; испытания

текстильных изделий; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования нефтяных скважин; контроль качества; косметические кабинеты; маникюр; межевое дело; микрофильмирование; изготовление микрофильмов; моделирование одежды; научно-исследовательские разработки; разведка нефти; огородничество; прокат одежды; прокат вечерней одежды; прокат форменной одежды; оптика [услуги специалистов-оптиков]; очистка [уборка мусора, приведение в порядок] крыш, чердаков; парикмахерские; перевод с языка жестов; служба переводов; питомники для выращивания растений; изучение технических планов; подводные исследования; тушение пожаров; помощь ветеринарная; похороны [услуги по организации и проведению]; проектно-конструкторские разработки; разработка строительных проектов; изучение технических проектов; определение подлинности произведений искусства; прокат палаток; прокат переносных сооружений; прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; прокат стульев, столов, столового белья и посуды; услуги психологов; психологическое тестирование при найме на работу; разбрасывание воздушным и поверхностным способом удобрений и других сельскохозяйственных химикатов; хирургия растений; организация религиозных собраний; садоводство; служба новостей; сопровождение в общественных местах [услуги компаньонов]; уничтожение сорняков; сортировка отходов и вторичного сырья; съемка топографическая; создание новых видов товаров; прокат торговых автоматов; прокат трикотажных машин; услуги по ведению домашнего хозяйства; служба ухода за детьми; агентства по организации ночного ухода; фармацевтические консультации; химические анализы; химия [услуги специалистов-химиков]; услуги специалистов [магов] в области хиромантии; определение подлинности художественных работ; составление цветочных композиций; выполнение чертежных работ; шелкография; экспертиза инженерно-техническая; ясли [детские].

Сравнение испрашиваемого перечня услуг 41, 43 и 44 классов МКТУ с вышеуказанными услугами 41 и 42 классов МКТУ показало, что часть услуг 41 и 43

классов МКТУ, а именно «предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; прокат звукозаписей; прокат устройств для чтения электронных книг; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; редактирование текстов; услуги студий записи; учреждения дошкольные [воспитание]; бронирование мест в пансионатах; дома для престарелых; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; услуги детских садов [яслей]; услуги приютов для животных» является однородной таким услугам 41 и 42 классов МКТУ как «прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомэгнитофонов; прокат декораций; издание книг; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги по написанию и/или редактированию сценариев; дома для престарелых; пансионаты для животных; уход за животными; прокат палаток; прокат переносных сооружений; прокат стульев, столов, столового белья и посуды; служба ухода за детьми; ясли [детские]» противопоставленной регистрации [6], поскольку они либо совпадают по виду (дома для престарелых; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; ясли [детские]), либо относятся к одним родовым группам услуг (издательская и редакторская деятельность, услуги студий записи, дошкольные учреждения, пансионаты, приюты для животных), могут иметь одинаковое назначение и общий круг потребителей.

С учетом установленного сходства и однородности сопоставляемой части услуг имеется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному изготовителю в случае маркировки их сравнимаемыми обозначениями. Следовательно, существует вероятность смешения заявленного обозначения с товарным знаком [6] в гражданском обороте, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанной части заявленного перечня услуг 41 и 42 классов МКТУ.

Что касается остальных испрашиваемых к регистрации услуг, то они не являются однородными услугами 41, 42 классов МКТУ знака [6], так как имеют разную природу происхождения, не совпадают по виду/роду, относятся к разным сферам деятельности (образование, культурно-просветительные, спортивные и развлекательные мероприятия, гостиничный и ресторанный бизнес – в заявленном перечне, производство и прокат видеофильмов, видео и киноаппаратуры, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; промышленные и научные исследования и разработки; архитектура [услуги специалистов-архитекторов]; геологические изыскания; услуги специалистов-химиков; тушение пожаров; моделирование одежды; оптика; садоводство; фармацевтические консультации; хиромантия) и имеют разный круг потребителей.

Таким образом, с учетом изложенного, в том числе с учетом рассмотренных выше дополнительных обстоятельств (представленных писем-согласий, досрочного прекращения правовой охраны, решения об отказе в регистрации) у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части испрашиваемого перечня услуг 41 и 43, а также всех услуг 44 класса МКТУ, указанных в скорректированном перечне.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.08.2024, отменить решение Роспатента от 26.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022792077.