


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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.07.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МБ-Авто», Московская область, город Красногорск (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023730698, при этом установила следующее.





Заявка №2023730698 на регистрацию обозначения «» была подана на имя заявителя 13.04.2023 в отношении товаров и услуг 12, 35, 36, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом от 23.04.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023730698 в отношении товаров 12 класса МКТУ, услуг 36 класса МКТУ и части услуг 37, 42 классов МКТУ. В отношении услуг 35 класса МКТУ и части услуг 37, 42 классов МКТУ установлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что оно сходно до степени смешения с



BE FRESH

товарным знаком «  » по свидетельству №920538 с приоритетом от 23.11.2021, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «РЕСТВЕЙ», город Москва, в отношении однородных услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, с товарным знаком «  » по свидетельству №573625 с приоритетом от 12.01.2015, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Меркурий», город Кострома, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, с товарным



знаком «  » по свидетельству №572387 с приоритетом от 08.09.2014, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Лайт», город Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.07.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №920538 в отношении всех заявленных услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ;

- заявитель просит сократить заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ до услуг *«изучение рынка; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; 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; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация и проведение коммерческих мероприятий; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг за исключением, выбора товаров, относящихся к мебели и торговому оборудованию; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг за исключением, интернет-площадок для товаров, относящихся к мебели и торговому оборудованию; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг за исключением, электронных торговых площадок для товаров, относящихся к мебели и торговому оборудованию; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи за исключением, товаров, относящихся к мебели и торговому оборудованию; пресс-службы; проведение аукционов за исключением, аукционов товаров, относящихся к мебели и торговому оборудованию; продвижение продаж для третьих лиц, за исключением, продаж товаров, относящихся к мебели и торговому оборудованию; производство рекламных фильмов; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; управление процессами обработки заказов товаров за исключением, заказов, относящихся к мебели и торговому оборудованию; услуги консультационные для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по

поисковой оптимизации продвижения продаж за исключением, продаж товаров, относящихся к мебели и торговому оборудованию; услуги по сравнению цен; услуги телемаркетинга; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса»;

- заявитель просит сократить заявленный перечень услуг 37 класса МКТУ до услуг *«восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств; консультации в области информационных 10 технологий по установке, обслуживанию и ремонту компьютерного оборудования; лакирование; мытье автомобилей; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств [ремонт]; работы малярные; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; тюнинг кузовов автомобилей; услуги по балансировке колес; установка на заказ внешних, внутренних и механических частей транспортных средств [тюнинг]; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями».*

На основании изложенного в возражении, поступившем 05.07.2024, содержится просьба изменить решение Роспатента от 23.04.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 42 класса, а также откорректированного перечня услуг 35, 37 классов МКТУ.

В корреспонденции, поступившей в ведомство 23.07.2024, приложен оригинал письма-согласия.

В дополнение к ранее поданному возражению заявителем представлено письмо от 19.08.2024, в котором указывается следующее. Срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству №572387 истек 08.09.2024. Заявитель также согласен ограничить перечень заявленных услуг 35 и 37 классов МКТУ до услуг:

35 - изучение рынка; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; 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; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация и проведение коммерческих мероприятий; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора перечисленных товаров и услуг 12, 36, 37, 42 классов; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам перечисленных товаров и услуг 12, 36, 37, 42 классов; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов перечисленных товаров и услуг 12, 36, 37, 42 классов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи перечисленных товаров 12 класса; пресс-службы; проведение аукционов перечисленных товаров 12 класса; продвижение продаж перечисленных товаров 12 класса для третьих лиц; производство рекламных фильмов; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов;

разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; управление процессами обработки заказов перечисленных товаров 12 класса; услуги консультационные для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж перечисленных товаров 12 класса; услуги по сравнению цен; услуги телемаркетинга; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса.

37 - восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств; консультации в области информационных технологий по установке, обслуживанию и ремонту компьютерного оборудования; лакирование; мытье автомобилей; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств [ремонт]; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; тюнинг кузовов автомобилей; услуги по балансировке колес; установка на заказ внешних, внутренних и механических частей транспортных средств [тюнинг]; чистка транспортных средств.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (13.04.2023) заявки №2023730698 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного

обозначения включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

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 только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и


смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.




Заявленное комбинированное обозначение «» состоит из словесного элемента «FRESH», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и стилизованного изображения «знака бесконечности». Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в сером, синем цветовом исполнении в отношении товаров и услуг 12, 35, 36, 37, 42 классов МКТУ.




Противопоставленный знак [1] «» по свидетельству №920538 является комбинированным. Словесный элемент «BE FRESH» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, изобразительный элемент, окаймляющий словесный элемент с разных сторон и выполняющий роль фона, представляет собой стилизованную фигуру неправильной формы.

Правовая охрана предоставлена в светло-зелёном, чёрном цветовом сочетании, в том числе в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «  » по свидетельству №573625 содержит словесный элемент «FRESH», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в зеленом цветовом сочетании, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [3] «  » по свидетельству №572387 является комбинированным. Словесный элемент «FRESH» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, изобразительный элемент выполнен в виде стилизованного изображения трех лепестков. Правовая охрана предоставлена в зеленом и белом цветовом сочетании, в том числе в отношении услуг 37 класса МКТУ. Коллегия отмечает, что срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству №572387 истек 08.09.2024, однако, на настоящий момент действует льготный период для его продления, ввиду чего коллегия не снимает указанное противопоставление.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3] свидетельствует об их сходстве, обусловленном фонетическим и семантическим сходством, каждое обозначение содержит в своем составе тождественный элемент «FRESH» («fresh» - свежий; чистый; новый; другой, см. Англо-русский словарь Мюллера, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/903774/fresh>), несущий в обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

Имеющиеся графические отличия носят второстепенный характер и не влияют на сходство в целом, так как графическое исполнение не приводит к утрате основной индивидуализирующей функции, которую выполняет фонетически и семантически тождественный словесный элемент «FRESH» в

сравнимых обозначениях.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2, 3] имеют высокую степень сходства, обусловленную наличием фонетического и семантического сходства.

Анализ однородности услуг 35, 37, 42 классов МКТУ показал следующее.

Анализ услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] показал, что услуги относятся к услугам в области рекламы, по исследованию рынка и общественного мнения, услугам в сфере бизнеса, услугам по продвижению товаров и услуг и соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей, что позволяет признать их однородными.

Что касается услуг 37 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 37 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], то следует обратить внимание, что услуги относятся к установке, ремонту и техническому обслуживанию оборудования различного назначения, услугам автомоек, услугам по техническому обслуживанию транспортных средств и соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей, что позволяет признать их однородными.

Анализ перечней услуг 42 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] показал, что услуги относятся к услугам в области компьютерных технологий, услугам по техническим испытаниям и контролю и соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей, что позволяет признать их однородными.

Также в возражении заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 920538 в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №920538 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным и общеизвестным, кроме того коллегия не имеет сведений о его широкой известности.

Вместе с тем коллегия обращает внимание на то, что регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 и услуг 37 класса МКТУ препятствуют также противопоставления с товарными знаками по свидетельствам №№573625 и 572387.

С учетом корректировки перечня услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения *«индексация сайта в поисковых системах в рекламных целях; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; обработка текста; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; пресс-службы; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; разработка рекламных концепций; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; услуги консультационные для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги по оптимизации трафика веб-сайта»* не являются однородными противопоставленной услуге 35 класса МКТУ *«услуги по розничной, оптовой продаже мебели и торгового оборудования»*, содержащейся в перечне противопоставленного товарного знака [2], поскольку указанные услуги относятся к сфере рекламы и бизнеса и не имеют прямого отношения к услугам по продвижению товаров, то есть относятся к разным видам деятельности.

Однако услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения *«изучение рынка; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих целях; исследования маркетинговые; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; организация и проведение коммерческих мероприятий; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам*

выбора перечисленных товаров и услуг 12, 36, 37, 42 классов; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам перечисленных товаров и услуг 12, 36, 37, 42 классов; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов перечисленных товаров и услуг 12, 36, 37, 42 классов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи перечисленных товаров 12 класса; проведение аукционов перечисленных товаров 12 класса; продвижение продаж перечисленных товаров 12 класса для третьих лиц; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; разработка маркетинговых концепций; управление процессами обработки заказов перечисленных товаров 12 класса; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж перечисленных товаров 12 класса; услуги по сравнению цен; услуги телемаркетинга; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса» и услуга 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] «услуги по розничной, оптовой продаже мебели и торгового оборудования» представляют собой услуги одних родовых групп (услуги по продвижению товаров и услуг), имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей, являются взаимодополняемыми, поэтому заявленные услуги являются однородными услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2].

Конкретизация сферы применения некоторых услуг 35 класса МКТУ заявленного перечня не влияет на оценку однородности, поскольку не меняет родовой принадлежности услуг.

Коллегия учла также сокращение перечня услуг 37 класса МКТУ заявленного обозначения, что, однако, не приводит к выводу об отсутствии однородности части сравниваемых услуг 37 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №572387 по следующим причинам.

Услуги 37 класса МКТУ заявленного обозначения «восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин

полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств; консультации в области информационных технологий по установке, обслуживанию и ремонту компьютерного оборудования; лакирование; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств [ремонт]; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; тюнинг кузовов автомобилей; услуги по балансировке колес; установка на заказ внешних, внутренних и механических частей транспортных средств [тюнинг]» однородны услугам 37 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №572387 «установка дверей и окон; консультации по вопросам строительства; информация по вопросам ремонта», поскольку относятся к одной родовой группе (работы отделочные, услуги информационные, услуги по ремонту), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Оставшиеся услуги 37 класса МКТУ заявленного обозначения *«мытьё транспортных средств; полирование транспортных средств; чистка транспортных средств; мытьё автомобилей»* относятся к услугам автомоек и не являются однородными услугам 37 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [3], поскольку данные услуги относятся к другим видам деятельности, имеют разное функциональное назначение и круг потребителей.

Таким образом, препятствие для регистрации заявленного обозначения по заявке №2023730698 в отношении услуг 42 класса МКТУ и части заявленных услуг 35 и 37 классов МКТУ устранено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.07.2024, изменить решение Роспатента от 23.04.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2023730698.