

**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 30.04.2020 номер 644/2021, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за номером 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.04.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОРИГАМИ», Республика Башкортостан, город Уфа (далее – заявитель), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №708706, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак « **WOW IDEA** » по заявке №2018736467 с приоритетом от 24.08.2018 зарегистрирован 17.04.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №708706 в отношении товаров 28 и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Хвостунова Павла Владимировича, 121357, Москва, ул. Нежинская, 1, корп. 2, кв. 57 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.04.2024 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №708706 ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, оспариваемая регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему. Лицу, подавшему возражение, принадлежат права на товарные знаки « **ИДЕЯ** », « **IDEA** » по свидетельствам №№174335, 171758, зарегистрированные, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ. Указанные товарные знаки, по мнению лица, подавшего возражение, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком « **WOW IDEA** ».

Словесный элемент «WOW» оспариваемого товарного знака применяется и в русском языке как «Вау», означает «Ого! обалдеть!, ничего себе!» и выражает удивление и восторг, а словесный элемент «IDEA» переводится на русский язык как «идея». С учетом изложенного, словесный элемент «WOW» в силу своей семантики является слабым, и именно словесный элемент «IDEA» является сильным в оспариваемом товарном знаке.

При этом, в решении от 17 июня 2021 г. по делу №СИП-1045/2020 по заявлению ООО «Оригами» Суд по интеллектуальным правам признал неправомерным довод Роспатента о том, что услуга «демонстрация товаров», в отношении которой зарегистрирован товарный знак по свидетельству №174335, относится к рекламе. Суд указал, что услуга «демонстрация товаров» является частью услуг по торговле (реализации товаров), а услуги по демонстрации товаров непосредственно предшествует продаже (реализации) товаров, поэтому услуги по реализации товаров и услуги по демонстрации товаров совпадают по назначению, условиям сбыта (оказания), кругу потребителей, и являются взаимодополняемыми.

Кроме того оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 708706 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ “реклама; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная и оптовая; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор

для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, через розничные и оптовые магазины, с помощью заказов через почтовые каталоги или электронные средства связи, то есть через Интернет; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные <оплата за клик>, услуги РРС; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Правообладатель представил отзыв по мотивам возражения. Доводы отзыва сводятся к следующему.

Сведения о регистрации товарного знака №708706 были опубликованы 17.04.2019г., бюллетень №8. Соответственно, срок для подачи возражения по товарному знаку №708706 истек 16.04.2024г. Как указано в уведомлении №2018736467 (708706) возражение поступило в Роспатент 23.04.2024г., то есть, позднее пятилетнего срока, в течение которого оно могло быть подано.

Возражение, поступившее в Роспатент 23.04.2024г., подписано представителем по доверенности Ибатуллиной Г.Р., при этом текст доверенности, подтверждающий полномочия представителя и срок действия полномочий не представлено.

Правообладатель оспаривает также вывод об однородности услуг, ссылаясь на то, что товарные знаки №174335 и №171758 не покрывают весь перечень услуг 35 класса, поэтому, ООО «Оригами» не вправе требовать прекращения охраны товарного знака №708706 в отношении того перечня услуг 35 класса, который указан им в возражении.

По мнению правообладателя, ООО «Оригами» приобрело права на товарные знаки ИДЕЯ (№174335) и IDEA (№171758) на основании договоров, заключенных позднее даты регистрации товарного знака WOW IDEA (№708706), что свидетельствует о злоупотреблении правом.

Кроме того, правообладатель считает, что слова «идея» или «idea» никак не ассоциируются с ООО «Оригами». Товарный знак «WOW IDEA» состоит из двух слов, одно из которых «idea» является общеупотребительным, в силу чего, товарный знак WOW IDEA и товарные знаки ИДЕЯ и IDEA не могут восприниматься потребителем как названия, индивидуализирующие услуги, оказываемые одним и тем же лицом.

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №708706 и оставить его правовую охрану в силе.

К материалам отзыва приложены следующие материалы:

1. Уведомление №2018736467 (708706) исх. от 15.07.2024г.
2. ЕГРЮЛ об ООО «Оригами»;
3. Информация о бухгалтерской отчетности ООО «Оригами»;
4. Скрин-шот с сайта картотеки арбитражных судов;
5. Информация о дате приоритета товарного знака №708706;
6. Информация о заключении договоров об отчуждении товарных знаков №№174335, 171758;
7. Информация о дате регистрации товарного знака №831552

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.08.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 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).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

**WOW IDEA**

Оспариваемый словесный товарный знак по свидетельству №708706 с приоритетом от 24.08.2018 выполнен крупным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ.

« **ИДЕЯ** » [1]

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №174335 с приоритетом от 17.09.1996 является словесным, выполнен буквами русского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ. Дата истечения срока действия: 17.09.2026.

« **IDEA** » [2]

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 171758 с приоритетом 17.09.1996 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ. Дата истечения срока действия: 17.09.2026.



В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче.

Оценка материалов возражения позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку затрагивает интересы лица, подавшего возражение, ввиду наличия у него исключительного права на противопоставляемые товарные знаки. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Что касается замечаний правообладателя к нарушению срока для подачи возражения, то коллегия установила следующее. Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №708706 получено Роспатентом 23.04.2024, то есть после истечения установленного срока (17.04.2024), однако почтовый штамп на конверте свидетельствует о том, что документ был отправлен 17.04.2024 (эта дата должна приниматься во внимание на основании пункта 2 статьи 194 Кодекса, в соответствии с которым письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются сданными в срок). В подтверждение принадлежности текста поступившего возражения содержимому конверта с датой отправки 17.04.2024 (почтовый идентификатор 80088794205678), лицо, подавшее возражение, направило копию описи вложения с квитанцией об оплате отправления. Под первым пунктом описи присутствует «возражение против предоставления правовой охраны ТЗ №708706, подписанное Ибатуллиной Г.Р.».

В соответствии со статьей 191 Кодекса течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. Таким образом, возражение от 23.04.2024 правомерно принято к рассмотрению, так как сдано в отделение связи

в последний день предусмотренного законодательством пятилетнего периода обжалования зарегистрированных товарных знаков.

Что касается замечаний правообладателя к тому, что возражение Ибатуллиной Г.Р. было принято к рассмотрению в то время, как доверенность на ее имя от Общества с ограниченной ответственностью "Оригами" не представлена, то коллегия сообщает следующее.

Отсутствие доверенности на лицо, подписавшее возражение, является основанием для направления запроса, что и было сделано Роспатентом в корреспонденции от 02.05.2024.

В ответ на указанный запрос в установленный для ответа срок поступил текст возражения, подписанный директором ООО «Оригами».

Согласно судебной практике, предоставление в ответ на запрос Роспатента текста возражения, подписанного уполномоченным лицом, устраняет замечания Роспатента, препятствующие принятию возражения к рассмотрению (см. Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2020 по делу №СИП-506/2019).

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №708706 и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый и противопоставленные товарные знаки представляют собой словесные обозначения, поэтому подлежат сопоставлению по критериям сходства словесных элементов.

В оспариваемом товарном знаке присутствует два словесных элемента «WOW IDEA», где «IDEA» является семантически значимым словом и в переводе с английского языка на русский имеет значение «мысль, идея» (см. <https://woordhunt.ru/word/idea>), а словесный элемент «WOW» представляет собой междометие «Здорово, блеск, ой» (см. <https://woordhunt.ru/word/wow>).

Принимая во внимание установленные значения «Здорово идея», следует сделать вывод о том, что основное логическое ударение падает на слово «IDEA», а слово «WOW» лишь усиливает его.

Ввиду установленного семантического значения, сравниваемые товарные знаки следует признать идентичными по заложенным в них понятиям.

С фонетической точки зрения, противопоставленный знак [2] полностью входит в состав оспариваемого знака, а добавление звука «WAУ» в начале оспариваемого знака не приводит к отсутствию ассоциирования их друг с другом.

Графически оспариваемый и противопоставленный [2] знаки выполнены буквами одинакового алфавита, а добавление короткого слова «WOW» незначительно удлиняет общую композицию сравниваемых знаков.

Что касается противопоставленного товарного знака [1], то словесный элемент «IDEA» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита русского слова «ИДЕЯ», имеет тождественное лексическое значение. Кроме того, российским потребителем, наиболее вероятно, словесный элемент «IDEA» не будет прочитан по правилам английского языка, а будет воспроизводиться в качестве транслитерации русского значимого слова «ИДЕЯ».

Таким образом, оспариваемый и противопоставляемые [1, 2] товарные знаки являются сходными за счет фонетического и семантического тождества/сходства входящих в их состав словесных элементов «ИДЕЯ, idea» \ «IDEA». Сравнимые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, оспариваемых в рамках рассматриваемого возражения, и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1-2], показал следующее.

Коллегия обращает внимание, что в рассматриваемом возражении оспаривается только часть услуг 35 класса МКТУ, для которых зарегистрирован

товарный знак по свидетельству №708706, поэтому анализ однородности будет проведен исключительно в пределах требований по возражению.

Услуги 35 класса МКТУ “ *агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; продажа аукционная; продажа розничная и оптовая; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, через розничные и оптовые магазины, с помощью заказов через почтовые каталоги или электронные средства связи, то есть через Интернет; телемаркетинг; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]*” оспариваемого товарного знака однородны услуге “*организация выставок для коммерческих целей; демонстрация товаров*” противопоставленных товарных знаков [1-2].

При этом в соответствии с пунктом статьи 494 Кодекса выставление в месте продажи (на прилавках, в витринах и т.п.) товаров, демонстрация их образцов или предоставление сведений о продаваемых товарах (описаний, каталогов, фотоснимков товаров и т.п.) в месте их продажи, признается публичной офертой независимо от того, указаны ли цена и другие существенные условия договора розничной купли-продажи, за исключением случая, когда продавец явно определил, что соответствующие товары не предназначены для продажи.

Услуге «демонстрация товаров» однородны услуги оспариваемого товарного знака, связанные с реализацией товаров, поскольку они имеют сходную направленность «предложение продукции покупателям» и цель «доведение товара до потребителя», услуги розничной торговли традиционно сопряжены с демонстрацией товаров. Так, под демонстрацией товаров понимается торгово-технологический процесс, при котором покупателю предоставляется доступ к товару для доведения наглядным способом информации о его потребительских свойствах различными способами, включая визуальное ознакомление с товаром или возможность тактильной оценки товара, или одорологическая оценка товара, или вкусовая оценка товара (дегустация), или демонстрация работ, или испытание товара в действии (пункт 124а ГОСТ Р 51303-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 582-ст).

Оспариваемую услугу «*производство программ телемагазинов*» следует признать относящейся к услугам, направленным непосредственно на реализацию товаров, так как производство таких программ имеет своей единственной целью увеличение узнаваемости товара среди потребителей.

Оспариваемые услуги «*реклама; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат*

рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные <оплата за клик>, услуги PPC” в части тождественны, а в остальной части в высокой степени однородны противопоставленным услугам “аренда площадей для размещения рекламы; размещение и расклейка афиш (вне помещений); оформление витрин; выпуск рекламных материалов; организация выставок для рекламных целей; распространение рекламных объявлений; почтовая рассылка рекламных материалов (проспектов, брошюр и т.д.), прокат рекламных материалов; публикация рекламных материалов; реклама телевизионная; составление рекламных полос в печатных изданиях рекламной хроники; рекламные агентства”. Сопоставляемые услуги относятся к одной родовой группе по продвижению товаров, направлены на применение различных способов повышения узнаваемости товаров, увеличение спроса на них.

Оспариваемые услуги "агентства по коммерческой информации; изучение рынка; информация деловая; исследования конъюнктурные; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен" по назначению, роду, условиям оказания однородны услуге "изучение рынка" противопоставленных товарных знаков.

Услуга по изучению рынка представляет собой услугу, направленную на изучение потребностей имеющихся на рынке, о величинах спроса и предложения, факторах, способных повлиять на указанные величины, на изучение конъюнктуры рынка и иных факторов, необходимых для формирования решения, которое будет выгодным для предприятия). Таким образом, изучение рынка можно отнести к родовой группе услуг менеджмента - управления производством: совокупность принципов, методов, средств и форм управления производством, разработанных и

применяемых с целью повышения эффективности производства и увеличения прибыли (<http://glossary.ru>).

Таким образом, в отношении всех вышеперечисленных услуг 35 класса МКТУ произведенная регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду нарушения исключительных прав владельца противопоставленных товарных знаков [1-2].

Вместе с тем, позиция 35 класса МКТУ "*услуги по составлению перечня подарков*", указанная в части требований по возражению, относится к деятельности административно-хозяйственной и вспомогательной по обеспечению функционирования организации. Эти услуги являются сопутствующими бизнес-услугам, однако с таким видом услуг как "*изучение рынка*" или услугами противопоставленных перечней по продвижению и реализации товаров, неоднородны, а также не взаимодополняемы или взаимозаменяемы.

Иные услуги 35 класса МКТУ, присутствующие в перечне оспариваемого товарного знака, не анализировались на предмет однородности, поскольку выходят за пределы требований по возражению.

Относительно мотива возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса необходимо обратить внимание на то, что данная норма права подлежит применению, в частности, когда сравниваемые средства индивидуализации не являются сходными друг с другом в целом с учетом несходства доминирующих в них элементов, но при этом один знак включает в свой состав не доминирующий элемент, который является тождественным или сходным с противопоставленным средством индивидуализации другого лица.

Однако в рамках рассмотрения настоящего возражения коллегией было установлено, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки [1-2], напротив, являются сходными друг с другом в целом. Исходя из данного обстоятельства, вышеуказанная норма права не подлежит применению.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов правообладателя о нарушении лицом, подавшим возражение, статьи 10 Кодекса, в связи с тем, что приобретение прав на противопоставляемые товарные знаки совершено после регистрации оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает, что установление обстоятельств, связанных с недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом не относится к компетенции Роспатента. Документов, устанавливающих факт злоупотребления правом уполномоченным органом, правообладателем в материалы дела не представлено.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.04.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №708706 недействительным в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ *«реклама; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в***



*коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная и оптовая; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, через розничные и оптовые магазины, с помощью заказов через почтовые каталоги или электронные средства связи, то есть через Интернет; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные <оплата за клик>, услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».*