

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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) (далее - Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.04.2024 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ИП Ибатуллиным А.В., Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 706905, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2018732558 с приоритетом от 31.07.2018 зарегистрирован 04.04.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 706905 на имя Казаковой Кристины Алексеевны, 614097, г. Пермь, ул. Куфониная, д. 9, кв. 80 (далее - правообладатель) в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 31.07.2028 г.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой обозначение:

«  » в цветовом сочетании: «черный, белый, зеленый».

В поступившем 10.04.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 706905 оспариваемого товарного знака (1) произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 10.04.2024, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков:

«ПРОСПЕКТ» (2) по свидетельству № 753193 с приоритетом от 25.01.2011 (срок действия регистрации продлен до 25.01.2031 г.) для услуг 35 класса



МКТУ, «ПРОСПЕКТ» (3) по свидетельству № 750670 с приоритетом от 16.03.1999 (срок действия регистрации продлен до 16.03.2029 г.) для услуг 36, 42 классов МКТУ;

- словесный элемент «ПРОСПЕКТ» оспариваемого знака (1) является доминирующим, при этом является фонетически и семантически тождественным противопоставленным товарным знакам (2,3), включающим единственный словесный элемент «ПРОСПЕКТ». Указанные обстоятельства свидетельствуют о высокой степени сходства сравниваемых знаков;

- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого знака (1) имеют высокую степень однородности по отношению к услугам 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (2,3), поскольку относятся к услугам в сфере рекламы, продажи и продвижения товаров. Услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак (1), имеют высокую степень однородности по отношению к услугам 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован знак (3), поскольку они относятся к услугам в сфере финансов, недвижимости, инвестиций, оценочной деятельности.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (1) по свидетельству № 706905 полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака (1) был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил по его мотивам отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый знак (1) состоит из двух слов, грамматически и семантически связанных между собой, и представляет собой словосочетание;
- фонетические различия сравниваемых знаков заключаются в разном количестве слов, разном составе гласных и согласных звуков, а также слогов;

- сравниваемые знаки производят разное зрительное впечатление и являются семантически несходными ввиду отсутствия подобия заложенных в них идей и понятий;

- словесный элемент «Новый проспект» оспариваемого знака (1) воспринимается как единая семантически и грамматически связанная конструкция, которая не включает самостоятельные и независимые элементы. В связи с чем, отсутствуют основания для применения пунктов 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель в отзыве приводит существующую практику по регистрации товарных

ЗаГородный Проспект

знаков: « » по свидетельству № 769687, приоритет

от 05.11.2019, «**МЕБЕЛЬНЫЙ ПРОСПЕКТ**» по свидетельству № 512000,

приоритет от 19.02.2013, «» по свидетельству № 618593, приоритет от 15.03.2016 и т.д.;

- правообладатель оспаривает однородность сравниваемых услуг. Перечень услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам (2,3), является более узким по сравнению с оспариваемым перечнем услуг 35, 36 классов МКТУ;

- с учетом отсутствия сходства сравниваемых знаков, услуги 35, 36 классов МКТУ не будут смешиваться в гражданском обороте. У потребителя не возникнет представления о принадлежности этих услуг одному лицу.

В связи с изложенным, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака (1) по свидетельству № 706905.

Уведомленное надлежащим образом лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии отсутствовало. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.01.2025, правообладатель отметил факт отсутствия заинтересованности у лица, подавшего возражение, в его подаче.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 10.04.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (31.07.2018) оспариваемого товарного знака (1) по свидетельству № 706905 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

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 настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени

смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно требованиям пункта 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 требованиям 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.

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 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).

Оспариваемый товарный знак «» (1) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «НОВЫЙ ПРОСПЕКТ», выполненного буквами русского алфавита, а также стилизованного изображения второй буквы «П» в слове «ПРОСПЕКТ» в виде тележки. Правовая охрана товарного знака (1) действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «черный, белый, зеленый». Срок действия регистрации – до 31.07.2028 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны

соответствующего товарного знака. Предусмотренные пунктами 6, 10 статьи 1483 Кодекса ограничения в отношении государственной регистрации товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с имеющими более ранний приоритет товарными знаками, установлены в пользу правообладателей противопоставленных средств индивидуализации. Например, это подтверждается тем, что в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса государственная регистрация оспариваемого товарного знака допустима, если правообладатель противопоставленного товарного знака дал согласие на предоставление ему правовой охраны. Таким образом, лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с несоответствием последнего требованиям пунктов 6, 10 статьи 1483 Кодекса, является правообладатель противопоставленного товарного знака.

На дату рассмотрения настоящего возражения по существу лицо, подавшее возражение, не является правообладателем противопоставленных товарных знаков «» (2) по свидетельству № 753193 (согласно данным Госреестра правообладателем является: ООО "Простор 103", г. Новосибирск, дата и номер государственной регистрации договора отчуждения исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг: 12.10.2024, РД0481592),



«» (3) по свидетельству № 750670 (согласно данным Госреестра правообладателем является: Гильмуханова Раушания Линнуровна, Республика Башкортостан, г. Уфа, дата и номер государственной регистрации договора отчуждения исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг: 25.09.2024, РД0479845). В связи с чем, законные права и интересы ИП Ибатуллина А.В. не могут быть затронуты существующей регистрацией оспариваемого товарного знака (1). Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо указать, что Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пунктов 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса. Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку (1) по свидетельству № 706905 в отношении услуг, указанных в перечне свидетельства, была осуществлена 04.04.2019 г. Подача возражения произведена 03.04.2024 г. (с учетом даты на конверте) с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку (1) на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

Противопоставленный товарный знак «» (2) по свидетельству № 753193 с приоритетом от 25.01.2011 (срок действия регистрации продлен до 25.01.2031 г.) представляет собой слово «ПРОСПЕКТ», выполненное заглавными буквами русского алфавита в характерном графическом исполнении. Правовая охрана товарного знака (2) действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «черный, желтый, серый».



Противопоставленный товарный знак «» (3) по свидетельству № 750670 с приоритетом от 16.03.1999 (срок действия регистрации продлен до 16.03.2029 г.) является комбинированным и состоит из стилизованного изображения кота и слова «ПРОСПЕКТ», выполненного заглавными буквами русского алфавита,

на фоне окружности и четырехугольника. Правовая охрана товарного знака (3) действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленных товарных знаков (2,3) показал следующее.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. В словесном элементе «НОВЫЙ ПРОСПЕКТ» товарного знака (1) слово «ПРОСПЕКТ» визуальнo доминирует по своему композиционному расположению в пространстве знака, при этом именно на нем фокусируется внимание потребителя при его восприятии. В связи с чем, наиболее значимым элементом товарного знака (1) является элемент «ПРОСПЕКТ». Изобразительный элемент в виде тележки не приводит к утрате словесного характера, и элемент легко прочитывается как «ПРОСПЕКТ». В товарном знаке (3) наиболее значимым элементом является элемент «ПРОСПЕКТ».

Таким образом, словесный элемент «ПРОСПЕКТ» противопоставленных товарных знаков (2,3) имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в оспариваемый товарный знак (1). Прилагательное «НОВЫЙ» не формирует качественно иной смысловой образ в составе оспариваемого товарного знака (1). Материалами дела не доказано, что существует устойчивое словосочетание «НОВЫЙ ПРОСПЕКТ» с определенным смысловым значением, которое отличается от семантики слова «ПРОСПЕКТ».

Визуально сравниваемые товарные знаки (1) и (2,3) имеют различия, ввиду наличия изобразительных элементов, разного цветового сочетания. Однако, использование букв русского алфавита при написании сравниваемых слов графически их сближает.

Проведенный анализ позволяет коллегии сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых товарных знаков (1) и (2,3) на основании вышеприведенных критериев сходства.

Указанное обуславливает ассоциирование сравниваемых товарных знаков (1) и (2,3) друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве.

Сравнение перечней услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам (1) и (2,3) с целью определения их однородности, показало следующее.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; распространение образцов; услуги манекеничников для продвижения товаров; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; маркетинг; телемаркетинг; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; производство программ телемагазинов»* и услуги 35 класса МКТУ *«размещение в одном месте, в пользу третьих лиц, ассортимента товаров, позволяющее покупателям удобно выбирать и покупать товары с помощью средств связи (телемагазины); услуги поставки для третьих лиц (упаковка товаров и предоставление услуг поставки другим фирмам); размещение в одном месте, в пользу третьих лиц, ассортимента товаров, позволяющее покупателям удобно осматривать и покупать эти товары в магазинах розничной торговли продуктами и напитками»* противопоставленного товарного знака (2), относятся к продажам, реализации, имеют общее назначение, общий круг потребителей, обладают совместной встречаемостью и взаимодополняемостью в гражданском обороте, то есть относятся к одному и тому же сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«прокат торговых автоматов; прокат торговых стенов; прокат торговых стоек»* являются сопутствующими (однородными) по отношению к вышеуказанным услугам 35 класса МКТУ торговли и реализации товарного знака (2), поскольку они имеют общее назначение и круг потребителей, являются взаимодополняемыми.

Следует пояснить, что услуги 42 класса МКТУ *«создание новых видов товаров»* противопоставленного товарного знака (3) относятся к сфере стратегического планирования и управления бизнесом, исследованию рынка. В связи с чем, оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«изучение рынка; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые»* тесно связаны с изучением и формированием

потребительского спроса на рынке, в связи с чем, являются сопутствующими (однородными) по отношению к указанным услугам 42 класса МКТУ знака (3), поскольку имеют общее назначение и круг потребителей, направлены на достижение одинаковых целей, являются взаимодополняемыми.

Вместе с тем, оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; ведение автоматизированных баз данных; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; информация деловая»* относятся к услугам информационно-справочным, имеют иной род, иное назначение и другой круг потребителей, в связи с чем, не являются однородными по отношению к вышеуказанным услугам 35, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков (2,3).

Оспариваемая услуга 35 класса МКТУ *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц»* является посреднической услугой и сопутствует телекоммуникационным услугам в гражданском обороте. Так, согласно «Телекоммуникационному словарю» (<http://dic.academic.ru>) потребителем (абонентом) телекоммуникационных услуг является юридическое или физическое лицо, использующее по прямому назначению и на законных основаниях телекоммуникационные услуги в процессе своей производственной, потребительской и иной деятельности. В свою очередь, «абонирование» - это действие абонерирующего, а также контракт, дающий право абоненту использовать предоставляемые ему средства для обработки данных (см. <http://dic.academic.ru>). Таким образом, услуга 35 класса МКТУ *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц»* спорного знака (1) не является однородной по отношению к вышеуказанным услугам 35 класса МКТУ противопоставленного знака (2), услугам 42 класса МКТУ противопоставленного знака (3), ввиду разного рода (вида), разного назначения и круга потребителей.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«реклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение рекламных материалов; демонстрация товаров; рассылка рекламных*

материалов; обновление рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; реклама телевизионная; оформление витрин; агентства рекламные; услуги манекеничников для рекламы товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; аренда площадей для размещения рекламы; реклама почтой; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; реклама интерактивная в компьютерной сети; редактирование рекламных текстов; макетирование рекламы; организация показов мод в рекламных целях; производство рекламных фильмов; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC; оформление рекламных материалов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; написание текстов рекламных сценариев; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; прокат рекламных материалов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных щитов» относятся к услугам рекламы и имеют иной вид и назначение, другой круг потребителей, в связи с чем, не являются однородными по отношению к вышеуказанным услугам 35, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков (2,3).

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; помощь в управлении бизнесом; сведения о деловых операциях; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; услуги фотокопирования; бюро по найму; прокат офисного оборудования и аппаратов; ведение бухгалтерских документов; составление отчетов о счетах; аудит коммерческий; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации по управлению бизнесом; услуги машинописные; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; репродуцирование документов; экспертиза деловая; оценка коммерческой деятельности; исследования в области бизнеса; консультации по организации бизнеса; услуги по сравнению цен; услуги в области общественных отношений; услуги стенографистов; запись сообщений [канцелярия]; службы консультативные по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; прогнозирование экономическое; изучение общественного мнения; подготовка платежных документов; комплектование штата сотрудников; услуги по переезду предприятий; услуги секретарей; составление налоговых деклараций; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; управление гостиничным бизнесом; менеджмент в области творческого бизнеса; прокат фотокопировального оборудования; обзоры печати; тестирование психологическое при подборе персонала; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; выписка счетов; сбор и предоставление статистических данных; поиск поручителей; менеджмент спортивный; услуги по оптимизации трафика веб-

сайта; посредничество коммерческое [обслуживание]; управление процессами обработки заказов товаров; управление деятельностью внештатных сотрудников; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; согласование деловых контрактов для третьих лиц; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление внешне административное для компаний; услуги по подаче налоговых деклараций; управление потребительской лояльностью; управление коммерческие программы возмещения расходов для третьих лиц; написание резюме для третьих лиц; управление программами часто путешествующих; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; регистрация данных и письменных сообщений; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии» представляют собой отдельные виды бизнес-услуг, офисные и бухгалтерские услуги, услуги администрирования и управления, в связи с чем, не являются однородными услугам 35, 42 классов МКТУ противопоставленного знака (2), противопоставленного знака (3), ввиду разного рода (вида), разного назначения и круга потребителей.

Заявленные услуги 36 класса МКТУ *«операции с недвижимостью; аренда недвижимого имущества; маклерство; агентства по операциям с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью; управление жилым фондом; аренда квартир; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда коворкинг-офисов; аренда офисов для совместной работы различных специалистов»* и услуги 36 класса МКТУ *«управление недвижимым имуществом»* противопоставленного знака (2) относятся к недвижимости, соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 36 класса МКТУ *«оценка недвижимого имущества; услуги актуариев; оценка антиквариата; оценка произведений искусства; оценка драгоценностей; оценка предметов нумизматики; оценка марок; оценки финансовые стоимости ремонта; оценка леса на корню финансовая; оценка шерсти финансовая»* и услуги 36 класса МКТУ *«оценка недвижимого имущества; оценки финансовые; оценка произведений искусства; оценка антиквариата; оценка драгоценностей»* противопоставленного знака (2) относятся к оценочным услугам, при этом либо идентичны, либо соотносятся как род (вид),

имеют общее назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 36 класса МКТУ «хранение в сейфах; хранение ценностей» и услуги 36 класса МКТУ «хранение ценностей, ценных бумаг» противопоставленного знака (2) относятся к услугам хранения, при этом либо идентичны, либо соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 36 класса МКТУ «информация финансовая; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультации по вопросам страхования; предоставление финансовой информации через веб-сайты; консультирование по вопросам задолженности» и услуги 36 класса МКТУ «информация по вопросам страхования и финансов» противопоставленного знака (2) относятся к информационным и консультационным услугам, соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 36 класса МКТУ «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; страхование от несчастных случаев; ссуды с погашением в рассрочку; агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; посредничество при страховании; услуги финансовые таможенных брокеров; услуги банковские; сбор благотворительных средств; учреждение взаимфондов; инвестирование; поручительство; обмен денег; выпуск дорожных чеков; клиринг; организация сбора денег и подписей; предоставление ссуд [финансирование]; экспертиза налоговая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; операции факторные; услуги попечительские; финансирование; менеджмент финансовый; предоставление ссуд под залог; страхование от пожаров; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев на море; ссуды ипотечные; банки сберегательные; аренда финансовая; посредничество биржевое; страхование жизни; анализ финансовый; проверка подлинности чеков; обслуживание по кредитным карточкам; обслуживание по дебетовым карточкам; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; взыскание арендной платы; выпуск ценных бумаг; котировки биржевые; выпуск кредитных карточек; услуги по выплате пенсий; спонсорство финансовое; обслуживание банковское дистанционное; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; посредничество при реализации углеродных кредитов; кредитование под залог; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги брокерские; организация финансирования строительных проектов; управление финансовое выплатами возмещений для

третьих лиц; размещение фондов; сделки посреднические с акциями и облигациями; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; услуги по поручительству за условно освобожденных» и услуги 36 класса МКТУ «банковские операции; финансирование; инвестиции; страхование; сберегательные банки; капиталовложения; операции биржевые; операции с ценными бумагами; операции трастовые; кредитные операции; финансовые операции; выпуск кредитных и клубных карт; расчетные палаты; клиринг; выпуск ценных бумаг; электронный перевод денежных средств в системе электронных расчетов; оформление попечительства (услуги, связанные с денежными операциями); таможенные агентства; выпуск и выдача аккредитивов и дорожных чеков; агентства по обеспечению поручительств и гарантий» противопоставленного знака (2) относятся к финансам и страхованию, при этом либо идентичны, либо соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 35 (части), 36 классов МКТУ одному лицу.

Высокая степень однородности сравниваемых услуг 35, 36 классов МКТУ, а также фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «ПРОСПЕКТ», входящих в состав сравниваемых знаков, определяет вероятность их смешения по основанию пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекс. См. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Вместе с тем, оспариваемый товарный знак (1) представляет собой единую целостную конструкцию, которая включает как словесные, так и изобразительные элементы. Словесный элемент «НОВЫЙ ПРОСПЕКТ» в оспариваемом товарном знаке (1) объединен в композиции знака с изобразительным элементом в виде корзины на месте второй буквы «П» по смыслу и образует единую неделимую конструкцию, что визуально и семантически объединяет словесные и изобразительные элементы и препятствует тому, чтобы слова воспринимались независимо друг от друга.

В рамках требований пункта 10 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, ссылается на противопоставленные товарные знаки (2,3), зарегистрированные в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, признанных, как было установлено выше, однородными соответствующим услугам 35, 36 классов МКТУ оспариваемого товарного знака (1).

Слово «ПРОСПЕКТ» представляет собой элемент товарного знака (3), который также включает изобразительный элемент. Полного вхождения противопоставленного знака (3) в совокупности с изобразительными элементами в состав оспариваемого знака (1) не имеется. Противопоставленный знак (2) имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в оспариваемый знак (1).

Между тем, следует иметь ввиду особенности применения нормы права, на которую ссылается лицо, подавшее возражение. Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент. Для целей применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса могут быть определены также визуальные акценты, имеющиеся в составе товарного знака, иссечение которых не искажает образ обозначения в целом.

Следовательно, в составе оспариваемой регистрации элемент «НОВЫЙ ПРОСПЕКТ» образует с другими элементами товарного знака единую смысловую

композицию. Таким образом, указанный элемент не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака (1), сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, с учетом ранее установленного факта отсутствия заинтересованности у лица, подавшего возражение, в его подаче, по основаниям, предусмотренным пунктами 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса, у коллегии нет оснований полагать, что регистрация оспариваемого товарного знака (1) произведена в нарушение вышеуказанных оснований.

Ссылки на судебные акты не имеют преюдициального значения. Примеры правообладателя в части практики регистрации товарных знаков со словесным элементом «ПРОСПЕКТ», к каким-либо иным выводам коллегии не приводят. Делопроизводство по каждому делу ведется независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств дела. Каждый товарный знак индивидуален, и возможность его государственной регистрации рассматривается отдельно, в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.04.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 706905.