

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.06.2024 возражение, поданное Замирович-Гольцас Катериной Вадеевной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023721855, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению « **IP-ADVISOR** » по заявке №2023721855, поданной 21.03.2023, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 13.05.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023721855 в отношении всех заявленных услуг на основании пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словесный элемент «IP-ADVISOR» представляет собой простое написание через тире двух значимых слов, где «IP»

– общепринятое сокращение от «Intellectual Property» – в переводе с англ. яз. - Интеллектуальная собственность (см. Интернет <http://www.sokr.ru/>; https://www.allacronyms.com/IP/Intellectual_Property; <https://www.thefreedictionary.com/Intellectual+Property>; <https://www.wipo.int/about-ip/en/>; <https://www.kommersant.ru/doc/2545311#:~:text=Одним%20из%20таких%20активов%20является,в%20экономическую%20модель%20такого%20бизнеса%20и%20др.>), «ADVISOR» - советник, консультант, <https://translate.academic.ru/ADVISOR/xx/ru/#sel=4:1,4:1>). Таким образом, в силу своего семантического значения словесный элемент «IP-ADVISOR» является неохраноспособным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью и указывает на вид и назначение заявленных услуг.

Заявителем не были представлены дополнительные материалы, доказывающие приобретение заявленным обозначением различительной способности, и ассоциируется исключительно с заявителем, как лицом, оказывающим услуги, т.е. приобрело различительную способность в результате использования в отношении заявленных услуг.

Кроме того, при обращении к сети Интернет, установлено, что заявленное обозначение «IP-ADVISOR» используется компанией АССОЦИАЦИЯ «ЦЕНТРОВ ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ», 197022, г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, НАБ РЕКИ КАРПОВКИ, Д. 5, ЛИТЕРА Р, ПОМЕЩ. 1-Н, ОФИС 33, для маркировки услуг однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ (см. <https://tiscs.ru/ip-advisor-school>; <https://www.ip-fund.ru/edresources>; <https://tiscs.ru/courses/ip-advisor#ip-advisor> (2022г.); <https://mb35.ru/novosti/seminar-kak-zashchitit-intellektualnye-prava-predprinimatelya/> (2022г.).

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на имя заявителя (Индивидуальный предприниматель Замирович-Гольцас Катерина Вадеевна, 353461, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Крымская, д. 22/12, кв. 134)

для однородных услуг 41 класса МКТУ на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку такая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица оказывающего услуги.

Вместе с тем, заявленное обозначение сходно до степени смешения с



товарным знаком «», по свидетельству № 994105 (ранее заявка № 2022729256), с приоритетом от 05.05.22г., зарегистрированным на имя АССОЦИАЦИЯ «ЦЕНТРОВ ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ», 197022, Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

Заявитель в возражении от 27.08.2024 выражал свое несогласие с решением Роспатента от 13.05.2024, при этом его основные доводы сводились к следующему:

- в заключении экспертизы не приводится подробный анализ описательности слова «IP» в значении «интеллектуальная собственность» по отношению к каждой из заявленной услуги перечня 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ;

- элемент «IP» имеет множество значений, в частности, IP - Internet Protocol (доел, «межсетевой протокол») — маршрутизируемый протокол сетевого уровня стека TCP/IP. Именно IP стал тем протоколом, который объединил отдельные компьютерные сети во всемирную сеть Интернет, IP - (англ. Ingress Protection Rating — степень защиты от проникновения) — маркируемая стандартизованная степень защиты от проникновения посторонних объектов и воды внутрь электронного или электротехнического устройства. IP - (регистр процессора) — регистр, обозначающий смещение следующей команды относительно кодового сегмента. ip - (утилита Unix) — команда Unix-подобной операционной системы. IP - (англ. Intellectual property) — интеллектуальная собственность;

- ссылки указанные в заключении экспертизы недопустимы, поскольку часть из них опубликована на иностранном языке;

- экспертизой не дана оценка того, на сколько описательным является слово в значении «советник», «консультант» по отношению к каждой из

заявленной услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ;

- практика регистраций товарных знаков со словом «СОВЕТНИК» «КОНСУЛЬТАНТ» показывает, что оно вполне способно выполнять свою индивидуализирующую функцию;

- обозначение IP-ADVISOR обладает вариативностью восприятия рядовыми потребителями, способно вызывать у рядовых потребителей различные ассоциации;

- одна лишь ссылка на страницу сети Интернет не может свидетельствовать о стойкой ассоциативной связи обозначения с «IP-ADVISOR» с иным лицом, в связи с чем вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса является неправомерным;

- заявитель выражает согласие с выводом экспертизы относительно сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №994105 и просит исключить все услуги 42 класса МКТУ;

- заявитель просит учесть наличие исключительного права на товарный знак «IPADVISER» по свидетельству №897083.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.05.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 41, 45 классов МКТУ.

К возражению приложена распечатка страницы печатного словарного источника [1].

На заседании по рассмотрению возражения, состоявшегося 01.11.2024, коллегией было указано на дополнительные основания для отказа в регистрации обозначения по заявке №2023721855 в качестве товарного знака, а именно: часть «IP» может иметь значение «Internet Protocol», ввиду чего указывает на назначение и свойства части испрашиваемых услуг 35, 41, 45 классов МКТУ.

Заявитель ознакомился с вышеизложенными обстоятельствами, дополнительного времени для предоставления своей позиции не требовал.

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

С учетом даты (21.03.2023) поступления заявки №2023721855 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы

один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «IP-ADVISOR» выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита через дефис. Правовая охрана испрашивалась в отношении услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно рассматриваемому возражению заявитель не оспаривает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках которого ему был противопоставлен товарный знак



«IP-ADVISOR GROUP», по свидетельству № 994105 в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ и просит исключить из перечня испрашиваемых к регистрации услуг все услуги 42 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно пункту 1.2. Информационной справки¹ оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом представленные доказательства относимы, если на основании них возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно

¹ Информационная справка, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суда по интеллектуальным правам.

той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Так, при рассмотрении Судом по интеллектуальным правам дел № СИП-546/2014 и СИП-547/2014 было обращено внимание на то, что в отношении товара «коктейли» адресную группу потребителей составляют конечные покупатели – лица, которые приобретают коктейли. В связи с этим отмечено, что доказательства, относящиеся к обоснованию ассоциативных связей, возникающих лишь у барменов – лиц, продающих коктейли, сами по себе ассоциативные связи адресной группы потребителей подтвердить не могут (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу № СИП-546/2014 и от 03.04.2015 по делу № СИП 547/2014).

Согласно пункту 1.3. вышеупомянутой информационной справки оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров.

Товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (пункт 1 статьи 1477 ГК РФ). При этом свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров. Например, в пункте 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39 (далее – Рекомендации № 39), отмечено, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

В связи с этим при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи с

каждым товаром, для которого предоставлена или испрашивается правовая охрана спорного обозначения.

Аналогичная правовая позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2014 по делу № СИП-75/2013, от 27.07.2015 по делу № СИП-31/2015, от 04.09.2015 по делу № СИП-140/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 18.01.2016 № 300-ЭС15-17544 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Заявленное обозначение не является устойчивым выражением, как например «Шапка Мономаха», которое должно анализироваться без соответствующего разделения, в связи с чем, коллегия исходит из анализа семантической составляющей каждого входящего в заявленное обозначение словесного элемента.

Согласно общедоступным словарно-справочным источникам информации элемент «ADVISOR» в переводе с английского языка на русский язык имеет значения: консультант, советник. При восприятии данного элемента, в сознании потребителя способны возникать ассоциации с человеком, который дает советы или является квалифицированным специалистом в определенной области человеческой деятельности, дающий советы другим специалистам, нуждающимся в них.

С учетом вышеприведённой семантики, элемент «ADVISOR» следует признать фантазийным по отношению к испрашиваемым услугам 35 класса МКТУ (которые являются услугами в таких сферах как реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; служба офисная), 36 класса МКТУ (услуги страховые; деятельность финансовая; операции кредитно-денежные; услуги в сфере недвижимости), 41 класса МКТУ (воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий), 45 класса МКТУ (услуги юридические; службы безопасности для физической защиты материальных ценностей и индивидуальных лиц; услуги клубов по организации встреч или знакомств,

услуги социальных сетей онлайн; услуги ритуальные; присмотр за детьми), ввиду неправдоподобных ассоциаций связанных с семантикой заявленного обозначения, абсолютное большинство потребителей, обладающих определенным жизненным опытом, не способно поверить в то, что обозначение «ADVISOR» указывает на вид, свойства и назначение вышеприведенных услуг.

Также коллегией было принято во внимание наличие регистраций « **СОВЕТНИК**» по свидетельству №881189 (для услуг 35 класса МКТУ),

«**СОВЕТНИКЪ**» по свидетельству №343389 (для услуг 35, 36, 41, 42 классов

 **Консультант** МКТУ), « **Консультант**» по свидетельству №533567 (для услуг 35, 44 классов МКТУ), «**КОНСУЛЬТАНТ**» по свидетельству №533567 (для услуг 42, 45 классов МКТУ).

Согласно общедоступным словарно-справочным источникам информации ([https:// ru.wikipedia.org/wiki/IP_\(значения\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/IP_(значения)))) элемент заявленного обозначения «IP» имеет несколько значений, а именно сокращение от английских слов:

Intellectual property — интеллектуальная собственность. При этом, следует отметить, что интеллектуальная собственность - закреплённое законом временное исключительное право, а также личные неимущественные права авторов на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в широком понимании). Права на интеллектуальную собственность позволяют владельцам интеллектуальной собственности извлечь выгоду из объектов интеллектуальной собственности, созданных ими, предоставляя финансовые стимулы для создания интеллектуальной собственности и инвестиций в неё, и, в патентных случаях, оплату исследований и разработки (см. [https:// ru.wikipedia.org/wiki/Интеллектуальная_собственность](https://ru.wikipedia.org/wiki/Интеллектуальная_собственность)).

Internet Protocol — межсетевой протокол. Именно IP стал тем протоколом, который объединил отдельные компьютерные сети во всемирную сеть Интернет. Неотъемлемой частью протокола является адресация сети (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/IP>). Следует отметить, что IP-адреса — это идентификатор, который позволяет передавать информацию между устройствами в сети: они содержат информацию о местоположении и делают устройства

доступными для связи. Интернету нужен способ различать разные компьютеры, маршрутизаторы и веб-сайты. IP-адреса предоставляют возможность сделать это и составляют важную часть работы Интернета.

Наличие вышеуказанных значений заявителем не оспаривается, вместе с тем вариативность значений не приводит к выводу об отсутствии возможности восприятия потребителем в отношении конкретного товара и услуги в значениях указанных выше.

Таким образом, исследуя восприятие данных обозначений в отношении каждой заявленной услуги коллегий установлено, что элемент «IP» способен восприниматься в значении «интеллектуальная собственность», что является прямым указанием на такую сферу деятельности. В связи с чем, коллегия приходит к выводу, что в отношении таких испрашиваемых услуг 45 класса МКТУ как *«арбитраж; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; исследования правовые в области охраны окружающей среды; исследования юридические; консультации юридические по вопросам патентного картирования; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; передача права собственности юридическая; представление интересов в суде; регистрация доменных имен [услуги юридические]; управление делами по авторскому праву; услуги адвокатские; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги судебных приставов; услуги юридические в области иммиграции; услуги юридические по управлению лицензиями; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения»*, которые относятся к юридическим услугам, в том числе, в сфере интеллектуальной собственности, 36 класса МКТУ *«оценка финансовая активов интеллектуальной собственности»*, которая относится к оценочным услугам в сфере интеллектуальной

собственности, 35 класса МКТУ «консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; исследования в области бизнеса; услуги консультационные по управлению бизнесом; подготовка исследований рентабельности бизнеса; помощь в управлении бизнесом; предоставление деловой информации; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса », которые являются услугами по управлению бизнесом, сопутствующими ему услугам и могут быть бизнесом, связанным с интеллектуальной собственностью, элемент «IP» не обладает различительной способностью, поскольку прямо указывает на сферу деятельности.

Также следует отметить, что из вышеизложенного семантического анализа следует, что элемент «IP» это межсетевой протокол, следовательно, данный элемент также способен указывать на сферу деятельности, связанную с предоставлением Интернет связи, передачи информации посредством Интернет соединения и услуг в области компьютерной техники, программного обеспечения и ее/его обслуживания, в связи с чем, в отношении таких услуг 35 класса МКТУ как «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление и поддержание информации в регистрах; ведение автоматизированных баз данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; предоставление деловой информации через веб-сайты; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных

базах данных; услуги консультационные для бизнеса по цифровой трансформации», услуг 45 класса МКТУ «аренда доменных имен в сети Интернет; модерация контента для интернет-чатов; регистрация доменных имен [услуги юридические]» элемент «IP» не обладает различительной способностью, поскольку прямо указывает на свойства данных услуг и сферу деятельности.

Также следует отметить, с учетом того, что элемент «IP» способен восприниматься как описательный элемент в двух сферах деятельности, то его следует признать описательным и не обладающим различительной способностью по отношению к услугам, связанным с их продвижением, а именно по отношению к услугам 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг влияния; маркетинг целевой; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация и проведение коммерческих мероприятий; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных*

материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги рекламного агентства; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги телемаркетинга», услуг в сфере обучения, тематикой которых может быть интеллектуальная собственность и IP адресация, а именно: по отношению к услугам 41 класса МКТУ «академии [обучение]; обучение; обучение в школах-интернатах; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; обучение заочное; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных] ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; предоставление информации в области образования; предоставление обучения и образовательного экзамена для целей сертификации; проведение экзаменов; услуги образовательные предоставляемые художественными галереями; услуги образовательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги медиатек; услуги репетиторов [обучение]; учреждения образовательные дошкольные», услуг в сфере публикации, тематикой которых может быть интеллектуальная собственность и IP адресация «издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; производство подкастов; производство фильмов, за исключением рекламных; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных;

редактирование текстов».

Для приобретения различительной способности обозначением «IP» заявителю следовало доказать, что по состоянию на 21.03.2023 данное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования путем представления, в частности, сведений об объемах реализованных товаров/ услуг, маркированных заявленным обозначением; о территории реализации товаров/ оказания услуг, маркированных заявленным обозначением; о длительности использования заявленного обозначения для маркировки вышеуказанных товаров и услуг, об объемах затрат на рекламу услуг, маркированных заявленным обозначением, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении, включая результаты социологических опросов. Таких сведений, вниманию коллегии, представлено не было, в связи с чем, у коллегии отсутствуют основания для признания элемент «IP» охраноспособным и соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35, 36, 41 и 45 классов МКТУ.

Для остальной части испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ *«администрирование программ лояльности потребителей; анализ себестоимости; аренда кассовых аппаратов; аренда офисного оборудования в коворкинге; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение бухгалтерских документов; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; сбор и предоставление статистических данных; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования конъюнктурные; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск клиентов для третьих лиц; поиск спонсора; помощь*

административная в вопросах тендера; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление информации телефонных справочников; пресс-службы; проведение аукционов; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; сведения о деловых операциях; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление программами часто путешествующих; услуги агентства по трудоустройству; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги коммерческого посредничества; услуги конкурентной разведки; услуги лидогенерации; услуги агентства по коммерческой информации; услуги машинописные; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по вырезке новостей; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по

поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги секретарские; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; демонстрация товаров», услуг 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда ферм; аренда финансовая с правом выкупа; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выдача подарочных сертификатов; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультации финансовые по вопросам налогообложения; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; краудфандинг; кредитование под залог; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обмен криптоактивами финансовый; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и

горнодобывающей промышленности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов с использованием технологии блокчейн; перевод криптоактивов электронный; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление информации по вопросам страхования; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение денежных средств; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; управление финансовыми делами; услуги агентств недвижимости; услуги актуарные; услуги банковские; услуги брокерские; услуги в сфере недвижимости; услуги мобильного банкинга; услуги платежные через электронный кошелек; услуги по выплате пенсий; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги по составлению смет для оценки затрат; услуги по хранению в сейфах; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных банков; услуги сберегательных фондов; услуги финансовые; услуги финансовые по закрытию бизнеса; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимовыгодных; хранение ценностей; экспертиза налоговая», у слуг 41 класса МКТУ «аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда реквизита для киносъемок; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки передвижные; библиотеки,

обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; исследования в области образования; квест комнаты [развлечения]; кинопрокат; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; образование музыкальное; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; организация балов; организация досуга; организация и проведение концертов; организация и проведение развлекательных мероприятий; организация и проведение спортивных мероприятий; организация конкурсов [развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация соревнований по электронным видам спорта; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; парки аттракционов; перевод с языка жестов; перевод устный; передачи развлекательные телевизионные; планирование радио- и телепрограмм; постановка шоу; предоставление виртуальных онлайн-туров с гидом; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление музейного оборудования; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы "видео по запросу"; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление оборудования для участия в ролевых играх с живым действием [LARP]; предоставление онлайн-изображений, не загружаемых; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление полей для гольфа; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-холлов;

представления театрализованные; представления театральные; презентация музейных выставок; проведение альпинистских туров с гидом; проведение фитнес-классов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомэгнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; прокат тренажеров; прокат устройств для чтения электронных книг; радиопередачи развлекательные; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; субтитрование; тьюторинг; услуги артистов; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги в области азартных игр; услуги в области электронного спорта; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги видеосъемки с помощью дронов; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги игротек; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги киностудий; услуги композиторов; услуги культурные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги моделей для художников; услуги ночных клубов [развлечение]; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги по раскрашиванию лица; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги по сочинению музыки; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги развлекательные; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги фотографирования с помощью дронов; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний;

шоу-программы» и услуг 45 класса МКТУ «аренда камер видеонаблюдения; аренда сейфов; бальзамирование; бюро похоронные; возвращение найденных предметов; выпуск голубей на особых событиях; исследования генеалогические; консультации астрологические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации по вопросам физической охраны; консультирование в ситуации утраты; консультирование духовное; контроль систем охранной сигнализации; мониторинг медицинской сигнализации; обеспечение правопорядка; определение местонахождения и отслеживание потерянного имущества; определение местоположения и отслеживание пропавших людей; организация политических собраний; организация религиозных собраний; открывание замков с секретом; планирование и организация свадебных церемоний; поиск пропавших людей; покупки персональные для третьих лиц; помощь в надевании кимоно; предоставление немедицинских услуг по уходу на дому для физических лиц; присмотр за детьми; присмотр за домашними животными; проведение религиозных церемоний; проведение ритуальных церемоний; проверка багажа в целях безопасности; проверка состояния безопасности предприятий; прокат вечерней одежды; прокат огнетушителей; прокат одежды; прокат сигнализаторов пожара; редактирование личной корреспонденции; сбор информации о физических лицах; служба пожарная; службы знакомств; советы в области стиля личного гардероба; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; составление гороскопов; услуги агентств по установлению социальных отношений; услуги агентств по усыновлению; услуги брачных агентств; услуги гадания на картах; услуги гадания на картах Таро для третьих лиц; услуги десайрологов; услуги детективных агентств; услуги консьержей; услуги крематориев; услуги ночной охраны; услуги охраны; услуги по выгулу собак; услуги по наблюдению с помощью дрона; услуги по определению местоположения украденного; услуги по охране объектов через системы удаленного наблюдения; услуги по устройству животных; услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев; услуги погребальные; услуги подмены в очереди; услуги политического лоббирования; услуги сопровождения родов; услуги социальных сетей онлайн; услуги спасателей

на воде; услуги телохранителей», которые не связаны с услугами сферах интеллектуальной собственности, IP адресации и сопутствующим им услугам, элемент «IP» следует признать охраноспособным, ввиду неправдоподобных ассоциаций связанных с семантикой обозначения «IP», абсолютное большинство потребителей, обладающих определенным жизненным опытом, не способно поверить в то, что обозначение «IP» указывает на вид, свойства и назначение вышеприведенных услуг.

Поскольку неохраноспособный элемент «IP» не занимает доминирующего положения, то заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана, с указанием данного элемента в качестве неохраняемого в отношении вышеуказанных услуг.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В решении Роспатента от 13.05.2024 указано, что обозначение «IP-ADVISOR» используется компанией АССОЦИАЦИЯ «ЦЕНТРОВ ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ» (далее - Ассоциация ЦПТИ), для маркировки услуг однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ в связи с чем регистрация обозначения на имя заявителя способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 41 класса МКТУ.

В основу вышеизложенного приводятся сведения сайтов <https://tiscs.ru/ip-advisor-school>; <https://www.ip-fund.ru/edresources>; <https://tiscs.ru/courses/ip-advisor#ip-advisor> (2022г.); <https://mb35.ru/novosti/seminar-kak-zashchitit-intellektualnye-prava-predprinimatelya/> (2022г.).

Анализ вышеуказанных сайтов показал, что Ассоциация ЦПТИ использует тождественное обозначение в отношении услуг образования в рамках образовательного проекта Школа интеллектуальной собственности «IP-ADVISOR».

Данная деятельность соотносится с такими испрашиваемыми услугами 41 класса МКТУ как *«академии [обучение]; обучение; обучение в школах-интернатах; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при*

помощи симуляторов; обучение заочное; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных] ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; предоставление информации в области образования; предоставление обучения и образовательного экзамена для целей сертификации; проведение экзаменов; услуги образовательные предоставляемые художественными галереями; услуги образовательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги медиатек; услуги репетиторов [обучение]; учреждения образовательные дошкольные».

Также следует отметить, что Интернет – это глобальная информационная сеть, благодаря которой широкий круг потребителей способен получить различного рода информацию, в том, числе научную, деловую, познавательную, энциклопедическую, справочную, развлекательную и иную нужную и важную информацию. Таким образом, благодаря данным сети Интернет средний российский потребитель может узнать об Ассоциации ЦПТИ и о ее образовательных услугах. Исходя из приведенных сведений, находящихся для российских потребителей в свободном доступе, а также принимая во внимание вышеизложенное, коллегией установлено, что вывод о способности заявленного обозначения ассоциироваться с деятельностью иного лица (не заявителя) является правомерным.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении вышеуказанных услуг 41 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Из выше изложенного анализа следует, что заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении испрашиваемых услуг 35, 36, 41(части) и 45 класса МКТУ с указанием элемента «IP» в качестве неохраняемого для услуг указанных выше по тексту.

Относительно довода заявителя, о том, ему принадлежат права на товарный знак «IPADVISER» по свидетельству №897083, то следует отметить, что данный знак отличается от заявленного обозначения, таким образом, коллегия не находит основания для применения принципа законных ожиданий.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.08.2024, отменить решение Роспатента от 13.05.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023721855.