


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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.11.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677963, поданное Индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2018704906 с приоритетом от 09.02.2018 зарегистрирован 25.10.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №677963 в отношении товаров и услуг 11, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТАГАНРОГ-ОТОПЛЕНИЕ», 347900, Ростовская область, г.Таганрог, Переулок 16-й, 6 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 25.10.2018 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №20 за 2018 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №677963 для всех услуг 35 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к наличию у лица, его подавшего, исключительного права на товарный знак «» по свидетельству №328395 с приоритетом от 10.06.2005, с которым оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ, что обусловлено высокой степенью сходства индивидуализирующих словесных элементов «ВЕГА».

В возражении приводятся ссылка на решение Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2021 по делу №СИП-125/2020, которым было признано сходство до степени

смешения между товарными знаками «» по свидетельству №530313 и «» по свидетельству №328395 в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677963 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №677963 был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил свой отзыв по мотивам возражения. Как полагает правообладатель, товарный знак по свидетельству №677963, включающий в свой состав словесный элемент «ВЕГА», в оригинальной графической проработке- с полосой, соединяющей буквы «В и Е», с треугольником в правом верхнем углу словесного обозначения, образующей прямоугольную форму всего обозначения, в цветовом сочетании голубого, красного и белого цветов, не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №328395.

В отзыве отмечается, что в оспариваемый товарный знак по свидетельству №677963 было заложено понятие «Вега» («Vega») как «деловой первопроходец», которым было поименовано деревянное зверобойное судно, построенное в 1873 году, предназначенное для научной арктической экспедиции под начальством

Норденшельда (Большая Советская Энциклопедия в 30-ти томах, 3-е Издание, М: Советская Энциклопедия, 1970-1978). Между оспариваемым товарным знаком по свидетельству №677963 и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №328395 производят разное общее зрительное впечатление, не сходны семантически и фонетически.

Вместе с тем, правообладатель отметил, что в случае признания оспариваемого и противопоставленного товарных знаков сходными, имеются основания для удовлетворения поступившего возражения только в отношении таких услуг 35 класса МКТУ как *«маркетинг; услуги по сравнению цен; продажа аукционная; телемаркетинг; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; исследования конъюнктурные; оформление витрин; изучение общественного мнения; исследования маркетинговые; изучение рынка; информация и советы коммерческим потребителям (информация потребительская товарная); агентства по коммерческой информации; информация деловая; сведения о деловых операциях; управление процессами обработки заказов товаров»*.

Следует отметить, что на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения стороны отсутствовали. 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.

Изучив материалы дела, в отсутствие сторон спора, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты приоритета (09.02.2018) оспариваемого товарного знака по свидетельству №677963 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции

Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течении пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Исходя из положений пункта 1 статьи 1513 Кодекса, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, предусмотренные статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии со статьей 191 Кодекса, течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало.

Согласно пункту 1 статьи 192 Кодекса срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года срока.

Как отмечалось выше, сведения о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677963 были опубликованы 25.10.2018 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №20 за 2018 год. В этой связи предусмотренный законодательством пятилетний срок для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677963 начинается с 26.10.2018 и заканчивается 25.10.2023.

Следует констатировать, что настоящее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677963 было подано Ибатуллиным А.В. 25.10.2023 посредством почты (согласно штампу почтового отделения связи на конверте, в котором поступило возражение), т.е. в пределах предусмотренного пунктом 2 статьи 1512 Кодекса срока.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным

положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677963 с приоритетом от 09.02.2018 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, явилось, нарушение исключительного права ИП Ибатуллина А.В. на товарный знак по свидетельству №328395 с более ранним приоритетом от 17.08.2006. Наличие у ИП Ибатуллина А.В. исключительного права на товарный знак, сходный, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать его лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677963.


По существу возражения, основанном на выводе о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №677963 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, необходимо указать следующее.

Оспариваемый товарный знак «  » свидетельству №677963 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ВЕГА», выполненный буквами кириллического алфавита голубого цвета в оригинальной графике, а также изобразительный элемент в виде красного треугольника. Товарный знак по свидетельству №677963 зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата*

сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; 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 подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; 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; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных

фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; 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 потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги в области общественных отношений; услуги конкурентной разведки; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги

по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая; продвижение товаров для третьих лиц; услуги магазинов по продаже различных устройств, аппаратуры, бытовой техники и иных приспособлений и механизмов для дома и офиса».

Противопоставленный товарный знак  «**vega**» по свидетельству №328395 с приоритетом от 11.07.2016 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ВЕГА», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, а также изобразительный элемент в виде стилизованного изображения двух пакетов желтого и зеленого цветов. Товарный знак по свидетельству №328395 зарегистрирован для таких услуг 35 класса МКТУ как *«продвижение товаров (за исключением строительных материалов) в интересах третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц, включая магазины оптовой и розничной торговли и торговые центры (не связанные со строительными материалами)».*

Анализ спорных перечней услуг 35 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они включают позиции, которые относятся к деятельности по продвижению товаров.

Под продвижением товаров следует понимать комплекс маркетинговых мер, направленных на увеличение спроса и, как следствие, увеличение продаж. Полноценное продвижение товара достигается с помощью рекламы на различных рекламных носителях, реализации рекламных акций, публикации информационных статей на веб-сайтах в сети Интернет, названий магазинов, оформления витрин, упаковки, рассылки литературы, раздачи бесплатных образцов, купонов, пресс-релизов и других видов деятельности в сфере продвижения и коммуникации.

К услугам, представляющим собой разновидности действий, конечной целью которых является стимулирование спроса потребителей на покупку товаров и увеличение продаж, можно отнести все приведенные в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №328395 услуги 35 класса МКТУ, а также такие услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №677963 как *«агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; изучение рынка; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; 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 произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; 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; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги манекеничников для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продвижение товаров для третьих лиц; услуги магазинов по продаже различных устройств, аппаратуры, бытовой техники и иных приспособлений и механизмов для дома и офиса».

Указанные в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №677963 услуги 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение автоматизированных баз данных; изучение общественного мнения; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; оценка коммерческой деятельности; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление коммерческие лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление программами часто путешествующих; услуги в области общественных отношений; услуги конкурентной разведки» также могут быть отнесены к услугам по продвижению товаров.

Данный вывод мотивирован тем, что представленные деловые услуги, направлены на получение сведений о финансовой стороне деятельности предприятия, планов деятельности и развития предприятия.

Такие сведения представляют собой широкий спектр информации, так или иначе связанной с ведением бизнеса, в частности, представляемой производителям товаров и услуг в целях эффективной организации их коммерческой деятельности, а также потребителям товаров и услуг, в целях оптимального выбора производителей товаров и услуг для вложения средств, а, следовательно, продвижение товаров и создание их широкой известности является их конечным назначением.

Вышеуказанные услуги являются сопутствующими процессу продвижения и реализации товаров. Так, большинство указанных услуг относятся к разновидностям маркетинговых исследований, которые представляют собой сбор, классификацию и анализ информации о ситуации на рынке: ценах, конкурентах, потребителях. Сведения, полученные в их результате необходимы для построения правильного ценообразования, выявления трендов и действительных потребностей целевой аудитории, внесения изменений в ассортимент предлагаемых к продаже товаров в целях их продвижения на рынке.

Услуги *«посредничество коммерческое [обслуживание]; согласование деловых контрактов для третьих лиц»* представляют собой виды посреднической деятельности, целью которых является выполнение определенных действия по поручению и за счет другой стороны. Применительно к конкретным обстоятельствам дела, посредническую деятельность также можно отнести к деятельности по продвижению товаров третьих лиц.

Изложенное позволяет говорить о высокой степени однородности вышеназванных услуг 35 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

Данная правовая позиция относительно однородности сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ отражена, в частности, в решении Суда по интеллектуальным правам от 01.03.2022 по делу №СИП-1309/2021.

Однородности иных услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №677963 с услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №328395 не усматривается.

В свою очередь сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «» свидетельству №677963 на предмет его сходства с противопоставленным товарным знаком «» по свидетельству №328395 показал следующее.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Поскольку оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются комбинированными, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Так, что в состав сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №677963 и №328395 входит индивидуализирующий словесный элемент «ВЕГА¹», который воспроизводит название нулевой звездной величины, одной из самых ярких звезд Северного полушария. Также принята к сведению информация правообладателя о семантике, заложенной в обозначение «ВЕГА».

Фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «ВЕГА» в составе оспариваемого и противопоставленного товарного знака приводит к выводу о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на имеющиеся визуальные отличия.

Необходимо отметить, что согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной по ряду дел (например, №СИП-658/2021, №СИП-210/2017, №СИП-450/2017), наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано

1

полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака.

Таким образом, принимая во внимание установленное наличие сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков при имеющейся при этом высокой степени однородности части услуг 35 класса МКТУ, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения, коллегия пришла к выводу о возможности их смешения в гражданском обороте, что свидетельствует о несоответствии товарного знака по свидетельству №677963 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №677963 требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

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).

В составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №677963 спорный словесный элемент «ВЕГА» является основным индивидуализирующим элементом, в связи с чем при сопоставительном анализе оспариваемого и противопоставленного товарных знаков обоснованным является применение положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №677963 требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса не является правомерным.

Следовательно, имеются основания для удовлетворения поступившего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.11.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677963 недействительным частично в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; 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; оценка коммерческой деятельности; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление

деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; 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 произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; 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; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPS; услуги в области общественных отношений; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по

сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продвижение товаров для третьих лиц; услуги магазинов по продаже различных устройств, аппаратуры, бытовой техники и иных приспособлений и механизмов для дома и офиса».