

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела возражение, поступившее 22.02.2024. Данное возражение подано ООО «Нефть Эксперт», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022733913, при этом установлено следующее.

Заявка №2022733913 на регистрацию комбинированного товарного знака



«НЕФТЬ ЭКСПЕРТ» была подана на имя заявителя 26.05.2025 в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 25.10.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022733913 в отношении всех заявленных услуг 35 и 42 классов МКТУ (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, в частности, установлено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «НЕФТЬ» («НЕФТЬ» - горное масло, петролеум (Oleum Petrae), представляет маслообразную жидкость, нерастворимую в воде, бесцветную, или же красноватую, зеленовато-желтую, желтую, или бурую, состоящую гл. обр. из

углеводородов и находящуюся в виде залежей в недрах земли, см. Большая медицинская энциклопедия. 1970, https://big_medicine.academic.ru/6205/НЕФТЬ) указывает на назначение части заявленных услуг, не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку в заявленное обозначение включен словесный элемент «НЕФТЬ», заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для иной части заявленных услуг, не относящихся к нефтяной продукции, поскольку будет вводить потребителей в заблуждение относительно назначения услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими знаками:

- комбинированным товарным знаком «ЭКСПЕРТ» (свидетельство №707945 (1), дата приоритета 23.04.2018), зарегистрированным на НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ», Россия, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- серией товарных знаков «EXPERT», «ЭКСПЕРТ» (свидетельство №671289 (2), дата приоритета 27.01.2017; свидетельство №568307 (3), дата приоритета 30.12.2013; свидетельство №568306 (4), дата приоритета 30.12.2013; свидетельство № 568305 (5), дата приоритета: 20.12.2013), зарегистрированных на ООО «Управляющая компания МРТ Эксперт», Россия, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- комбинированными товарными знаками со словесным элементом «ЭКСПЕРТ» (свидетельство №650829 (6), дата приоритета 14.11.2016; свидетельство №650828 (7), дата приоритета 14.11.2016), зарегистрированных на ООО «Центр независимой оценки «Эксперт», Россия, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- комбинированным товарным знаком «ЭКСПЕРТ» (свидетельство №560023 (8), дата приоритета 02.10.2014), зарегистрированным на ООО «ЭКСПЕРТ НК», Россия, в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ;

- комбинированным товарным знаком «ЭкспертНефтеГаз» (свидетельство №400677 (9), дата приоритета 20.10.2008), зарегистрированным на ООО «ЭкспертНефтеГаз», Россия, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- комбинированным товарным знаком «ЭКСПЕРТ» (свидетельство №398731 (10),

дата приоритета 09.04.2008), зарегистрированным на Копылова И.А., Россия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- серией товарных знаков «EXPERT», «ЭКСПЕРТ» (свидетельство №329696 (11), дата приоритета 28.10.2005; свидетельство №329695 (12), дата приоритета 28.10.2005; свидетельство №287668 (13), дата приоритета 30.09.2004; свидетельство №276526 (14), дата приоритета 10.10.2003; свидетельство №276525 (15), дата приоритета: 10.10.2003), зарегистрированных на ООО «Эксперт», Россия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- серией товарных знаков «ЭКСПЕРТ», «EXPERT» (свидетельство №339499 (16), дата приоритета 11.08.2005; свидетельство №339498 (17), дата приоритета 11.08.2005; свидетельство №339497 (18), дата приоритета 11.08.2005; свидетельство №239858 (19), дата приоритета 01.11.1999), зарегистрированных на ООО «Купелинка», Россия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- комбинированными товарными знаками «ЭКСПЕРТ» (свидетельство №650829 (20), дата приоритета: 14.11.2016; свидетельство №650828 (21), дата приоритета 14.11.2016), зарегистрированными на ООО «Центр независимой оценки «Эксперт», Россия, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение обладает приобретенной различительной способностью, оно впервые было представлено заявителем широкой аудитории в видео на площадке «YouTube» 21.06.2021. На видео изображено само обозначение, а также раскрывается деятельность заявителя и, как следствие, круг конечных потребителей. На момент подачи возражение сумма просмотров превышает более 1300. Помимо «YouTube» канала обозначение также используется на сайте заявителя. Также, ООО «Нефть эксперт» является резидентом ОЭЗ «Иннополис» (один из ведущих научных городов России), на официальном сайте которого за заявителем также закреплено заявляемое обозначение, а также прямо указана деятельность заявителя: «Предоставляет возможность всем участникам рынка нефтепродуктов видеть цены продуктов онлайн с учетом доставки по ЖД, авто или трубе»;

- заявитель не согласен с тем, что элементы «нефть» и «эксперт» представляют

собой независимые элементы заявленного обозначения. Указанные элементы образуют композицию, обладающую различительной способностью;

- заявленное обозначение будет использоваться в сфере информирования участников рынка о ценообразовании нефтепродуктов, что полностью соответствует заявленным услугам 35 и 42 классов МКТУ, следовательно, заявленное обозначение соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса;

- противопоставленный знак по свидетельству №707945, в соответствии с официальным сайтом его правообладателя, используется в сфере услуг судебной экспертизы, а не предоставления актуальной информации по ценам на нефтепродукты (<https://exprus.ru/contacts>). Противопоставляемые знаки по свидетельствам №671289, №568307 зарегистрированы в отношении услуг 42 класса МКТУ, однако в заявке №2022733913 данный класс раскрыт более объемно, имеет другое назначение и круг потребителей. Противопоставляемые знаки по свидетельствам №650829, №650828 зарегистрированы в отношении услуг 42 класса МКТУ, однако, используются исключительно для анализа почерка, также в соответствии с официальным сайтом правообладателя, товарный знак используется в сфере услуг судебной экспертизы, а не предоставления актуальной информации по ценам на нефтепродукты (<https://expert-spo.ru/>). Правообладатель использует противопоставленный знак по свидетельству №560023 для защиты уникальности услуг в сфере неразрушаемого контроля и аттестации (<https://www.expertnk.ru/>). Правообладатель использует товарный знак по свидетельству №400677 для услуг в сфере нефте-газодобывающей промышленности (<https://exng.ru/>). Товарный знак по свидетельству №398731 используется в отношении лакокрасочной продукции (<https://www.dekart.ru/ekspert-olifa>). Товарные знаки по свидетельствам №329696 и №329695 зарегистрированы в отношении услуг 35 класса МКТУ, однако, в заявке №2022733913 данный класс раскрыт более объемно, имеет другое назначение и круг потребителей. Противопоставляемый знак по свидетельству №339499 используются в сфере СМИ (<https://expert.ru/promishlennost/>). Таким образом, заявленные услуги, а также услуги, содержащиеся в перечнях противопоставленных регистраций (1-21), неоднородны.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Сравнительная таблица с услугами заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-3);
2. Ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 и 42 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи (26.05.2022) заявки №2022733913 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 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 и способ их 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.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как

неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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;

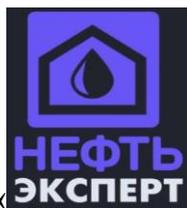
близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

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.

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.

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).



Заявленное обозначение «**НЕФТЬ ЭКСПЕРТ**» является комбинированным и состоит из словесных элементов «НЕФТЬ», «ЭКСПЕРТ», помещенных на двух строках и выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, слово

«нефть» выполнено фиолетовым цветом, слово «эксперт» - белым. Указанные словесные элементы вписаны в вертикально ориентированный прямоугольник, в верхней части которого помещен прямоугольник с вписанной в него пятиугольной фигурой и стилизованным изображением капли. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в фиолетовом, черном, белом цветовом сочетании в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Оценка заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показала следующее.

Описательные элементы – это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе.

Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям – исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана.

Если в процессе экспертизы возникает вопрос – является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания? Воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

При этом для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и

специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет. Действительно, следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах (оказанных услугах) через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана.

При оценке описательности обозначения оценивается его семантика применительно к заявленным товарам и услугам.

Заявленное обозначение состоит из словесных элементов «НЕФТЬ» и «ЭКСПЕРТ», которые размещены на двух строках, выполнены разными размерами и разными цветами (белый / фиолетовый), кроме того, коллегия не располагает сведениями о том, что сочетание указанных словесных элементов является устойчивым либо является фразеологизмом (в отличии, например, от «глазное яблоко», «бабье лето», «слуга народа», «добрая традиция», «битый час», «Шапка Мономаха»). По мнению коллегии, заявленное обозначение могло бы образовывать единое словосочетание в том случае, если бы, например, в нем присутствовали дополнительные поясняющие слова или входящие слова имели иные склонения (например, эксперт в сфере нефти). В связи с изложенным, анализ компонентов заявленного обозначения проводится отдельно по каждому слову.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «НЕФТЬ» означает полезное ископаемое; горючая маслянистая жидкость темно-коричневого цвета (см. Энциклопедический словарь, 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/39443/нефть>). Коллегия усматривает, что данный словесный элемент («НЕФТЬ») характеризует заявленные услуги 42 класса МКТУ «бурение геологоразведочное; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; изыскания инженерно-геологические; исследования в области геологии; исследование нефтяных месторождений с целью эксплуатации; контроль за нефтяными скважинами; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности», напрямую указывая на их назначение. Так, все вышеупомянутые услуги непосредственно связаны с добычей нефти, являются услугами, сопутствующими данной деятельности, следовательно, элемент «НЕФТЬ» указывает на их назначение. Кроме того, коллегия усматривает, что

наиболее вероятно восприятие словесного элемента «нефть» в качестве описательной характеристики применительно к услугам 42 класса МКТУ «анализ химический; исследования в области химии; исследования научные; испытания материалов; услуги научных лабораторий; исследования подводные; услуги в области химии». Так, российскому потребителю хорошо знакомо, что в отношении нефти проводятся химические исследования, например, с целью определения ее качества, количества примесей в ней, степени ее вязкости, плотности и др., кроме того, на всех этапах от добычи до перекачки нефти происходит контроль ее качества с целью обеспечения безопасности нефти, ее соответствия нормативным документам и т.д., существуют также исследования в области защиты окружающей среды от загрязнений нефтепродуктами с целью сокращения таких отходов, разработки методов очистки водоемов, сточных вод от нефтепродуктов и т.д., известны исследования и добыча нефти из подводных месторождений. Таким образом, все вышеперечисленные услуги тесно сопряжены с добычей, переработкой, исследованиями в сфере нефти и, следовательно, в сознании потребителей словесный элемент «НЕФТЬ» для данных видов услуг будет воспринят в качестве указывающего на их назначение. Кроме того, коллегия усматривает описательный характер словесного элемента «НЕФТЬ» применительно к услугам 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; услуги по исследованию рынка; прогнозирование экономическое; услуги в области общественных отношений; услуги по сравнению цен», сопровождающиеся предоставлением информационно-справочных услуг, услуг по исследованию рынка и общественного мнения. Так, при восприятии данных видов услуг, оказываемых под обозначением, включающим слово «НЕФТЬ», потребитель будет полагать, что они направлены именно на консультации и исследования в сфере нефти. Следовательно, упомянутый словесный элемент указывает на назначение данных видов услуг.

Таким образом, словесный элемент «НЕФТЬ» для вышеприведенных услуг не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Представленные заявителем материалы не свидетельствуют о приобретении обозначением по заявке №2022733913

дополнительной различительной способности. Так, согласно возражению, ролик на канале «Youtube», сопровождающийся заявленным обозначением, на дату подачи возражения посмотрело 1300 человек. Однако, не ясно, какое количество уникальных пользователей ознакомилось с ним на дату приоритета заявленного обозначения, при этом, даже 1300 пользователей признается недостаточным для целей доказывания приобретения различительной способности исследуемым обозначением. Само по себе наличие сайта заявителя, а также ссылка на заявителя на стороннем сайте не свидетельствует об оказании ООО «Нефть Эксперт» каких-либо услуг, а также о широкой известности заявленного обозначения. Иных материалов, подтверждающих приобретение заявленных обозначением дополнительной различительной способности, представлено не было. Следовательно, элемент «НЕФТЬ» может быть включен в состав обозначения по заявке №2022733913 только в качестве неохраноспособного элемента.

Вместе с тем, следует отметить, что словесный элемент «НЕФТЬ» не является прямой характеристикой услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; 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; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; 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 связей с общественностью; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; 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 исследований рентабельности бизнеса; 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; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; регистрация данных и письменных сообщений; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций 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 компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление программами часто путешествующих; услуги административные по переезду предприятий; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги секретарские; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования;

услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса», которые относятся к услугам по абонированию телекоммуникационных услуг, предоставляемые коммерческим потребителям, услугам по исследованию рынка и общественного мнения, услугам информационно-справочным, услугам конторским и секретарским, услугам в области бухгалтерского учета, услугам кадровым, услугам в сфере бизнеса, услугам по оценке бизнеса, услугам по прокату торгового и офисного оборудования, услугам посредническим. По мнению коллегии, заявленное обозначение напрямую не характеризует данные услуги, кроме того, очевидно, что в отношении данных видов услуг, никак не относящихся и не связанных с нефтью, представление о ложных характеристиках является неправдоподобным. При восприятии вышеупомянутых испрашиваемых к регистрации услуг потребитель будет отчетливо понимать, что они представляют собой самостоятельные виды деятельности, следовательно, при их сопровождении заявленным обозначением дезориентация относительно вида, назначения, свойств и иных характеристик данных услуг, невозможна. Таким образом, для данных видов услуг заявленное обозначение соответствует как пункту 1 статьи 1483 Кодекса, так и пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, словесный элемент «НЕФТЬ» заявленного обозначения обладает нейтральным характером по отношению к заявленным услугам 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; написание рекламных текстов; 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; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих

или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; проведение аукционов; проведение коммерческих мероприятий; 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; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; телемаркетинг; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги по оптовой торговле; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; управление потребительской лояльностью; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги лидогенерации; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров», представляющим собой различные услуги по продвижению товаров и услуг в общем виде. Данные виды услуг не содержат уточнений по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности, в отношении которых оказываются соответствующие услуги. При этом, согласно позиции Суда по интеллектуальным правам (см. например, постановления Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2020 по делу № СИП-243/2020, от 26.07.2022 по делу №СИП-1061/2021) назначением услуг 35 класса МКТУ являются непосредственно реализация и продвижение различных товаров на рынке, поддержание интереса к таким товарам и информирование о них. Услуги без уточнений уточнения по ассортименту

реализуемых товаров или по сфере деятельности однородным товарам не являются. Таким образом, ввиду отсутствия уточнений заявленных услуг 35 класса МКТУ конкретными товарами, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что заявленное обозначение напрямую указывает на назначение данных видов услуг. Кроме того, словесный элемент «НЕФТЬ» не несет в себе ложных характеристик данных услуг и, таким образом, соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается и в отношении услуг 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; анализ почерка [графология]; аренда помещений для центра обработки данных; аренда счетчиков для учета потребления энергии; аудит в области энергетики; восстановление компьютерных данных; вычисления квантовые; дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; информация метеорологическая; испытания текстильных изделий; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования в области строительства зданий; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования научно-технические в области патентного картирования; исследования научно-технические в области стихийных бедствий; исследования технологические; калибровка [измерения]; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области искусственного интеллекта; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; исследования в области технологий по искусственному интеллекту; консультации по вопросам архитектуры; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите телекоммуникационных сетей; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; культивирование клеток для научных исследований; майнинг криптовалюты; межевание; моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг

компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; мониторинг операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи персональных данных через Интернет; написание компьютерных кодов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; определение подлинности произведений искусств; оформление декораций для шоу; оформление интерьера; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; платформа как услуга [PaaS]; предоставление виртуальных компьютерных систем через "облачные" вычисления; предоставление географических карт онлайн, незагружаемых; предоставление географической информации; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; проектирование полей для гольфа; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; прототипирование; разблокировка мобильных телефонов; размещение компьютерных веб-сайтов; размещение серверов; разработка видео- и компьютерных игр; разработка компьютерных платформ; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; рассеивание облаков; расследования криминалистические цифровые в области киберпреступности; сервер хостинг; сервисы аутентификации пользователей с использованием технологии блокчейн; советы по вопросам экономии энергии; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; создание компьютерной графики для видеопроекций; создание компьютерных моделей; создание костюмов для выступлений; составление программ для компьютеров; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги архитектурные;

услуги аутсорсинга в области информационных технологий; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги компьютерного программирования для обработки данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги по картографическим или термографическим измерениям с помощью дрона; услуги по прогнозированию погоды; услуги по созданию дизайна логотипа; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги по составлению географических карт; услуги программной инженерии для обработки данных; услуги технологического консалтинга по цифровой трансформации; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-техническая». Перечисленные виды услуг не имеют непосредственного отношения к нефти, ее добыче, переработке, исследованиям и т.д. и поэтому данный элемент не может восприниматься потребителями как напрямую описывающий их вид и характеристики. Для формирования описательной характеристики применительно к вышеуказанным товарам и услугам требуются домысливания и рассуждения. Следовательно, в отношении указанных товаров и услуг заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, ложные представления относительно характеристик данных услуг не обладают признаками правдоподобности, поскольку абсолютное большинство потребителей, обладающих определенным жизненным опытом, не способно поверить в то, что обозначение, включающее элемент «НЕФТЬ» указывает на какие-либо характеристики вышеприведенных услуг.

Вместе с тем, коллегия усматривает, что испрашиваемые к регистрации услуги 42 класса МКТУ «анализ воды; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти» конкретизированы определенными товарами, которые никак не связаны нефтью, а представляют собой совершенно иные виды товаров. Услуги 42 класса МКТУ «исследования клинические; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования медицинские; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области сварки; исследования в области физики; исследования медицинские; исследования при проведении раскопок»

направлены на исследования товаров, которые никак не связаны с нефтью, касаются исследований в отношении иных видов материалов. Следовательно, для данных видов услуг у потребителей могут сложиться правдоподобные ложные ассоциации, связанные с их назначением. Таким образом, для данных видов услуг заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ему были противопоставлены словесные и комбинированные товарные



охраняемые на имя иных лиц. Буквы «GC» и словесные элементы «group of medical companies» в знаке (2), слово «клиника» в знаке (4), элемент «МРТ» в знаке (5), словесные элементы «оценка», «экспертиза», «консалтинг» в знаках (6-7, 20-21), буква «R» в знаке (10), элемент «ru» в знаке (11), элемент «ру» в знаке (12), словесные элементы «лучшее из возможного» в знаке (13) исключены из самостоятельной правовой охраны. Знаки (8, 10-19) охраняются в отношении услуг 35 класса МКТУ, знаки (1-9, 20-21) охраняются в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и знаков (1-21) показал следующее.

Как отмечалось выше, заявленное обозначение образовано самостоятельными словесными элементами «НЕФТЬ» и «ЭКСПЕРТ».

В противопоставленных знаках (1-21) основными индивидуализирующими элементами являются словесные элементы «ЭКСПЕРТ», «EXPERT», значение иных элементов в составе данных знаков снижено за счет их неохраноспособного характера или периферийного положения.

Заявленное обозначение и знаки (1-21) образованы фонетически тождественными словами «ЭКСПЕРТ», «EXPERT», являющимися их сильными элементами, по которым данные знаки запоминаются потребителям. Кроме того, данные элементы способны вызывать одинаковые ассоциации при их восприятии (сведущее лицо, специалист, привлекаемый для того, чтобы высказать свое мнение, дать заключение по поводу какого-нибудь дела, вопроса¹). Следует отметить также, что наличие элемента «нефть» в составе знака (9) сближает его как фонетически, так и визуально с заявленным обозначением. Между сравниваемыми обозначениями имеются отдельные визуальные отличия, обусловленные наличием изобразительных и дополнительных словесных элементов в их составе, исполнением словесных обозначений буквами различных алфавитов и т.д. Однако, следует констатировать и наличие признаков визуального сходства, заключающегося в исполнении словесных элементов заявленного обозначения и знаков (1, 3-9, 12-13, 15-16, 18-21) буквами русского алфавита.

С учетом вышеизложенного, коллегия констатирует высокую степень сходства заявленного обозначения и знаков (1-21), установленную на основе фонетического и семантического сходства их словесных элементов «ЭКСПЕРТ», «EXPERT», а также несмотря на их отдельные отличия.

Анализ услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрированы знаки (1-21) МКТУ, показал следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения

¹ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1096274>

рекламы; демонстрация товаров; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; написание рекламных текстов; 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; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; проведение коммерческих мероприятий; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; 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 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 телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги лидогенерации; услуги манекенщиков для рекламы или

продвижения товаров; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по оптовой торговле; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление программами часто путешествующих; услуги по розничной торговле; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «реклама; продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная] организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; управление процессами обработки заказов товаров» знака (8), услугам 35 класса МКТУ «услуги оптовой и розничной торговли лакокрасочной продукции "ЭКСПЕРТ"; услуги снабженческие (для третьих лиц) (закупка и обеспечение предпринимателей лакокрасочной продукцией "ЭКСПЕРТ"); сбор и группирование лакокрасочной продукции (за исключением ее транспортировки) в торговых залах для удобства ее приобретения и изучения потребителями» знака (10), услугам 35 класса МКТУ «реклама; продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли» знаков (11-15). Сравнимые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, следовательно, объединены одной родовой группой, имеют одинаковое назначение, могут исходить из единого источника происхождения. Заявитель указывает на то, что услуги 35 класса МКТУ знака (10) имеют узкую направленность, однако, указанное не исключает их однородности с заявленными услугами 35 класса МКТУ, которые представлены в общем виде.

Однородными являются и заявленные услуги 35 класса МКТУ «аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; подготовка платежных документов; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; анализ себестоимости; услуги по подаче налоговых деклараций», а

также услуги 35 класса МКТУ «ведение бухгалтерских книг; обслуживание стенографическое; подготовка платежных документов; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах» знаков (16-18). Данные услуги однородны по роду (услуги в области бухгалтерского учета), назначению, они могут быть оказаны одним лицом.

Коллегия признает однородными и заявленные услуги 35 класса МКТУ «запись сообщений [канцелярия]; обработка текста; регистрация данных и письменных сообщений; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги машинописные; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги фотокопирования; услуги секретарские; услуги стенографистов; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]», а также услуги 35 класса МКТУ «офисная служба» знака (8), услуги 35 класса МКТУ «обслуживание стенографическое; фотокопирование» знака (16), услуги 35 класса МКТУ «офисная служба; машинописные работы» знака (19), которые относятся к услугам конторским и секретарским, могут быть взаимозаменяемыми, взаимодополняемыми и оказываться совместно.

Однородными признаются услуги 35 класса МКТУ «консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; менеджмент; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; подготовка исследований рентабельности бизнеса; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; услуги конкурентной разведки; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; управление бизнесом временное; оценка коммерческой деятельности; помощь административная в вопросах тендера; управление внешнее административное для компаний; поиск поручителей; услуги коммерческого лоббирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса; услуги посреднического бизнеса,

связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; сведения о деловых операциях; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; управление гостиничным бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; управление коммерческими проектами для строительных проектов; службы административные по медицинским направлениям; услуги административные по переезду предприятий; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании» заявленного обозначения и услуги 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса» знаков (8, 11-15), услуги 35 класса МКТУ «управление гостиничным делами; услуги по переезду предприятий» знаков (16-17). По мнению коллегии, сравниваемые услуги, относящиеся к услугам в сфере бизнеса и административным услугам, могут быть отнесены к единому источнику происхождения, оказываться в отношении одной адресной группы потребителей.

Коллегия признает однородными заявленные услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление и поддержание информации в регистрах; обзоры печати; предоставление деловой информации через веб-сайты; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; сбор и предоставление статистических данных; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; систематизация информации в компьютерных базах данных; сбор информации в компьютерных базах данных; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами», а также услуги 35 класса МКТУ «поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц» знака (8), услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; поиск информации в компьютерных файлах; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных» знаков (16-18), которые относятся к услугам по сбору и систематизации информации во Всемирной сети, то есть имеют одну родовую принадлежность, возможность оказания одним предприятием.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «аренда кассовых аппаратов; аренда

офисного оборудования в коворкинге; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования» идентичны или в высокой степени однородны услугам 35 класса МКТУ «прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых аппаратов; прокат фотокопировального оборудования» знаков (16-18). Сравнимые услуги могут сходиться от одного лица, оказываться совместно в отношении одного круга потребителей.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; предоставление информации телефонных справочников» признаются однородными с услугами 35 класса МКТУ «услуги телефонных ответчиков» знаков (16-18). По мнению коллегии, данные виды услуг могут быть оказаны одним лицом в отношении одной и той же адресной группы потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «организация подписки на газеты» знаков (16-18) соотносятся как род-вид с услугами 35 класса МКТУ «организация подписки на газеты для третьих лиц» заявленного обозначения, что предопределяет вывод об их однородности.

Вместе с тем, в перечнях услуг 35 класса МКТУ противопоставленных регистраций (8, 10-18) отсутствуют услуги, которые могли бы признаваться однородными по отношению к заявленным услугам 35 класса МКТУ «бюро по найму; комплектование штата сотрудников; написание резюме для третьих лиц; управление деятельностью внештатных сотрудников; тестирование психологическое при подборе персонала; консультации по управлению персоналом; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; услуги по исследованию рынка; прогнозирование экономическое; услуги в области общественных отношений; услуги по сравнению цен; пресс-службы; службы по связям с прессой». Так, заявленные услуги относятся к услугам кадровым, услугам по исследованию рынка и общественного мнения, услугам пресс-служб, тогда как противопоставленные знаки (8, 10-18) зарегистрированы в отношении услуг, относящихся к совершенно иным видам деятельности (услуги по продвижению товаров и услуг, услуги конторские и секретарские, услуги в области бухгалтерского учета,

услуги в сфере бизнеса, посреднические услуги) и, следовательно, данные виды услуг не могут быть смешаны в гражданском обороте, поскольку они имеют совершенно различное назначение, условия их оказания, круг потребителей.

Услуги 42 класса МКТУ «анализ почерка [графология]» заявленного обозначения и знаков (1, 6, 7, 20-21) полностью совпадают. Услуги 42 класса МКТУ «калибровка [измерения]; оцифровка документов [сканирование]; разблокировка мобильных телефонов; советы по вопросам экономии энергии; аудит в области энергетики» заявленного обозначения и знака (1) идентичны. Услуги 42 класса МКТУ «калибровка» знака (9) представляют собой родовую позицию по отношению к у заявленным услугам 42 класса МКТУ «калибровка [измерения]». Услуги 42 класса МКТУ «испытания текстильных изделий; исследования подводные; контроль технический автомобильного транспорта; оформление интерьера; советы по вопросам экономии энергии; экспертиза инженерно-техническая» заявленного обозначения и знака (9) идентичны. Услуги 42 класса МКТУ «контроль качества» заявленного обозначения и знака (19) также совпадают.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; установка программного обеспечения; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите телекоммуникационных сетей; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; написание компьютерных кодов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; платформа как услуга [PaaS]; разработка программного обеспечения для издательского дела; предоставление виртуальных компьютерных систем через "облачные" вычисления; обслуживание программного обеспечения; предоставление поисковых средств для Интернета; мониторинг операций с кредитными картами для

обнаружения мошенничества через Интернет; аренда помещений для центра обработки данных; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; консультации в области искусственного интеллекта; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи персональных данных через Интернет; вычисления квантовые; консультации в области дизайна веб-сайтов; проектирование компьютерных систем; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования в области технологий по искусственному интеллекту; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; разработка видео- и компьютерных игр; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; расследования криминалистические цифровые в области киберпреступности; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; услуги компьютерного программирования для обработки данных; услуги программной инженерии для обработки данных; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; тиражирование компьютерных программ; прокат веб-серверов; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; сервер хостинг; составление программ для компьютеров; сервисы аутентификации пользователей с использованием технологии блокчейн; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; создание компьютерных моделей; услуги технологического консалтинга по цифровой трансформации; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде» однородны услугам 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; инсталляция программного обеспечения; консультации в области информационных технологий; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области

компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета; размещение компьютерных веб-сайтов; размещение серверов; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; создание компьютерной графики для видеопроекций; майнинг криптовалюты; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов / сервер хостинг; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; тиражирование компьютерных программ; услуги <облачных> вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий» знака (1), услугам 42 класса МКТУ «обеспечение программное как услуга [SaaS]; разработка программного обеспечения» знака (2), услугам 42 класса МКТУ «разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров» знака (8), услугам 42 класса МКТУ «восстановление компьютерных баз данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; предоставление поисковых средств для Интернета; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; перенос данных или документов с физического носителя на электронный» знака (9). Данные услуги однородны по роду (услуги в области компьютерных технологий), виду и назначению.

Коллегия усматривает однородность между услугами 42 класса МКТУ «разведка

нефтяных месторождений; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; контроль за нефтяными скважинами; разведка геологическая; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; изыскания инженерно-геологические; исследования при проведении раскопок; исследования в области геологии» заявленного обозначения и услугами 42 класса МКТУ «исследования в области геологии; исследования в области нефтяных месторождений с целью эксплуатации; контроль за нефтяными скважинами; обзоры в области геологии; обзоры в области нефтяных месторождений; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений» знака (9). Данные виды услуг относятся к услугам научно-техническим в области добычи нефти и газа, услугам научно-техническим в области геологии, которые могут быть взаимодополняемыми, оказываться совместно. Следовательно, у потребителя могут возникнуть правдоподобные представления, связанные с единым источником происхождения данных видов услуг.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 42 класса МКТУ «дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; услуги по созданию дизайна логотипа; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц», которые признаются коллегией однородными услугам 42 класса МКТУ «дизайн художественный; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки» знака (9), услугам 42 класса МКТУ «дизайн в области упаковки (услуги); дизайн художественный» знака (19). Объединение данных видов услуг одной родовой группой (услуги в области дизайна и промышленной эстетики) свидетельствуют о возможности оказания данных видов услуг один лицом, о совместном назначении данных видов услуг.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ «инжиниринг; исследования в области строительства зданий; услуги архитектурные; планирование городское; консультации по вопросам архитектуры; прототипирование; консультации по технологическим вопросам; проведение исследований по техническим проектам; составление

технической документации; проектирование полей для гольфа; разработка планов в области строительства» заявленного обозначения однородны услугам 42 класса МКТУ «инжиниринг; консультации в области архитектуры; планирование городское; разработка планов в области строительства; услуги архитектурные» знака (1), услугам 42 класса МКТУ «инжиниринг; разработка планов в области строительства» знака (2), услугам 42 класса МКТУ «инжиниринг; консультации по вопросам строительства; архитектуры; архитектура; планирование городское; разработка планов в области строительства» знака (9). Данные виды услуг относятся к услугам инженерным и консультативным в области строительства. Возможность оказания их одним лицом в отношении одной группы потребителей, свидетельствует об однородности сравниваемых видов услуг.

Коллегия признает однородными услуги 42 класса МКТУ «межевание; услуги по составлению географических карт; услуги по картографическим или термографическим измерениям с помощью дрона; предоставление географических карт онлайн, незагружаемых; предоставление географической информации» и услуги 42 класса МКТУ «услуги по составлению географических карт» знака (1), услугам 42 класса МКТУ «межевое дело» знака (9). Данные виды услуг тесно взаимосвязаны друг другом, могут исходить от одного лица, оказываться в отношении одних и тех же потребителей.

Услуги 42 класса МКТУ «анализ воды; анализ химический; исследования научные; услуги научных лабораторий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области механики; исследования в области сварки; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования технологические; услуги в области химии» заявленного обозначения и услуги 42 класса МКТУ «исследования научные; исследования в области химии; испытания клинические; услуги научных лабораторий; физика [исследования]; анализ химический; исследования в области биологии; исследования в области бактериологии» знака (2), услуги 42 класса МКТУ «анализ химический; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области химии; услуги научных лабораторий» знака (3), услуги 42 класса МКТУ «анализ химический; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области химии; исследования научные; услуги научных лабораторий»

знаков (4-5), услуги 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; технические исследования» знака (8), услуги 42 класса МКТУ «анализ химический; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования технические» знака (9) относятся к научно-исследовательской деятельности, которые могут быть оказаны одной организацией (например, научно-технической лабораторией), а также могут иметь одно и то же назначение, условия их оказания, в связи с чем признаются однородными между собой.

Однородны услуги 42 класса МКТУ «испытания клинические; исследования в области косметологии; исследования медицинские; культивирование клеток для научных исследований» заявленного обозначения и услуги 42 класса МКТУ «испытания клинические» знаков (2-4), услуги 42 класса МКТУ «исследования в области косметологии» знака (9), которые относятся к услугам научно-техническим в области медицины и фармакологии, следовательно, могут исходить от одного лица, быть взаимодополняемыми, оказываться совместно.

Услуги 42 класса МКТУ «аренда счетчиков для учета потребления энергии» заявленного обозначения и услуги 42 класса МКТУ «аудит в области энергетики» знака (1) также однородны ввиду их совместной встречаемости и возможности оказания в отношении одного круга потребителей.

Услуги 42 класса МКТУ «определение подлинности произведений искусств» заявленного обозначения однородны услугам 42 класса МКТУ «аутентификация произведений искусств», поскольку наиболее вероятно их восприятие как исходящих от одного лица (например, компании, специализирующейся на искусствоведческой экспертизе). Кроме того, они могут быть оказаны совместно.

Услуги 42 класса МКТУ «исследования научно-технические в области патентного картирования» представляют деятельность по анализу и представлению результатов патентных исследований, которая включает статистический и интеллектуальный анализ патентных документов с целью составления картины, отражающей техническое и юридическое состояние разработок в определенной

области техники в отдельном регионе или во всем мире. По мнению коллегии, данные виды услуг однородны услугам 42 класса МКТУ «консультации по технологическим вопросам; составление технической документации» знака (1), услугам 42 класса МКТУ «консультации по технологическим вопросам» знака (2), услугам 42 класса МКТУ «технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования; технические исследования» знака (8), услугам 42 класса МКТУ «исследования технические» знака (9), которые могут совместно оказываться одной компанией, осуществляющей услуги по патентному картированию. Данные услуги могут взаимодополнять друг друга, оказываться совместно в отношении одной группы потребителей.

Однородными являются услуги 42 класса МКТ «услуги по прогнозированию погоды; информация метеорологическая; рассеивание облаков» заявленного обозначения и услуги 42 класса МКТУ «рассеивание облаков» знака (1), услугам 42 класса МКТУ «информация метеорологическая; рассеивание облаков» знака (9). Данные виды услуг, объединенные одной родовой группой (услуги в области метеорологии), могут оказываться одним и тем же лицом, что приводит к выводу об их однородности.

Однородны также и заявленные услуги 42 класса МКТУ «предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; исследования в области защиты окружающей среды; исследования научно-технические в области стихийных бедствий» и услуги 42 класса МКТУ «исследования в области защиты окружающей среды» знака (9) относятся к одной родовой группе (услуги в области экологии), могут быть оказаны совместно.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ «моделирование одежды; создание костюмов для выступлений; оформление декораций для шоу» и услуги 42 класса МКТУ «моделирование одежды» знака (9) совпадают или обладают признаками однородности, поскольку, по мнению коллегии, могут исходить от одного лица.

Однородными следует признать и заявленные услуги 42 класса МКТУ «оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; испытания материалов», а также услуги 42 класса МКТУ «испытания материалов» знаков (8, 9). Данные услуги объединены породу (услуги по техническим испытаниям и контролю), могут иметь одинаковые назначение и цели применения.

В отношении анализа однородности услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1-21), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (1-21) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг. 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 (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда)). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности части упомянутых по тексту заключения услуг 35 и 42 классов МКТУ знаков (1-21), что может привести к высокой вероятности смешения данных услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте. При этом, наличие сходства знаков при отсутствии однородности части услуг 35 и 42 классов МКТУ не приведет к смешению данных услуг российским потребителем.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками (1-21) в отношении части услуг 35 и 42 классов МКТУ, упомянутых выше по тексту заключения, для которых оно не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, как отмечалось выше, у коллегии нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ «бюро по найму; комплектование штата сотрудников; написание резюме для третьих лиц; управление деятельностью внештатных сотрудников; тестирование психологическое при подборе персонала; консультации по управлению персоналом; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; услуги по исследованию рынка; прогнозирование экономическое; услуги в области общественных отношений; услуги по сравнению цен; пресс-службы; службы по связям с прессой».

В возражении указывается на различные сферы деятельности заявителя и

владельцев противопоставленных знаков, в связи с чем, по мнению заявителя, отсутствует вероятность смешения сравниваемых видов услуг в гражданском обороте Российской Федерации. Однако, данный довод не может быть принят во внимание коллегией, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливает тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрированы противопоставленные знаки, а не фактически осуществляемая деятельность.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.02.2024, отменить решение Роспатента от 25.10.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022733913.