

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 28.03.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 948093, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Брендсайд», Москва, (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака « **Bandside** » с приоритетом от 15.12.2022 по заявке № 2022791704 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.06.2023 за № 948093. Товарный знак зарегистрирован на имя Хаустовой Ирины Сергеевны, Московская область, г. Мытищи (далее – правообладатель), в отношении товаров 09 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.03.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 948093 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1), 6 (2) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего

возражение, товарными знаками « **brandside** » по свидетельству № 907648

и «  **brandside** » по свидетельству № 912359, правовая охрана которых действует в отношении товаров и услуг 09, 35, 42, 45 классов МКТУ.

В обоснование своей заинтересованности в подаче возражения ООО «Брендсайд» сообщает, что является правообладателем зарегистрированной программы для ЭВМ № 2023661588 (дата регистрации: 01.06.2023), название которой включает словесный элемент «Brandside», а также осуществляет коммерческую деятельность с использованием зарегистрированных товарных знаков в области консалтинговых услуг, разработки, использования баз данных, программных продуктов, услуг связей с общественностью и административно-хозяйственной деятельностью. Также лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на фирменное наименование, возникшее 25.08.2022.

Проведя собственный сравнительный анализ, лицо, подавшее возражение, приходит к выводу о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с товарными знаками по свидетельствам №№ 907648, 912359, а также со своим фирменным наименованием.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемые товары 09 и 35 классов МКТУ являются однородными товарам и услугам, указанным в перечнях противопоставленных регистраций, а также являются однородными деятельности, которую осуществляет ООО «Брендсайд» с использованием своего фирменного наименования (имеются в виду виды деятельности, указанные в ЕГРЮЛ и уставе общества).

Как следует из возражения, активная экономическая деятельность лица, подавшего возражение, подтверждается представленными договорами на оказание услуг, сведениями о сайте [www.brandside.ru](http://www.brandside.ru) в сети Интернет, публикациями в социальных сетях, фактом аккредитации ООО «Брендсайд» Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в

качестве организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, а также сведениями о рекламе.

В возражении заявлено также о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги, поскольку он порождает в сознании потребителя представление о лице, производящем товары и оказывающим услуги (ООО «Брендсайд»), не соответствующее действительности. Предпосылками для такой возможности вводить потребителя в заблуждение, по мнению лица, подавшего возражение, являются сходство сравниваемых выше средств индивидуализации, длительная и активная деятельность обратившегося с возражением лица, продвижение им своих товаров и услуг через сеть Интернет, которая обеспечивает свободное широкое распространение информации.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 948093 в отношении части товаров и услуг 09 и 35 классов МКТУ, а именно:

*09 – приборы и инструменты аудиовизуальные, оптические и для обучения; аппаратура и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, изображений или данных; носители записанные или загружаемые, программное обеспечение, чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации; блоки памяти для компьютеров; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; интерфейсы для компьютеров; интерфейсы звуковые; карты памяти для видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; книги электронные; книжки записные электронные; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; ноты электронные, загружаемые; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; обеспечение программное загружаемое*

для управления криптовалютными транзакциями, использующее технологию блокчейн; обеспечение программное загружаемое, являющееся медицинским устройством; платформы программные, записанные или загружаемые; пленки для звукозаписи; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; публикации электронные загружаемые; средства обучения аудиовизуальные; тренажеры для обучения навыкам реанимации; файлы звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; флэш-накопители USB; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; эмодзи, загружаемые для мобильных телефонов;

35 – управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; служба офисная; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; 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; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; 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 связей с общественностью; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг

целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты 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 деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; 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; пресс-службы; проведение аукционов; проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; 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 информационных индексов в

коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; 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 потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекенистов для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; 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 по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; 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; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров, включенные в 35 класс; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов; услуги рекламные «оплата

*за клик» / услуги РРС; услуги по розничной, оптовой продаже товаров 9 класса; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 9 класса; услуги по развозной продаже товаров 9 класса, включенные в 35 класс; услуги розничной продажи товаров 9 класса по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров 9 класса с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги РРС товаров 9 класса.*

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение;

(2) копия листа записи ЕГРЮЛ от 25.08.2022;

(3) копия протокола внеочередного собрания участников лица, подавшего возражение;

(4) копия устава лица, подавшего возражение, 2022 г.;

(5) копии договоров от 02.11.2022, 02.08.2022, 20.10.2022, 24.08.2022, 07.10.2022, 04.10.2022 с приложением актов выполненных работ от 17.11.2022, 23.01.2024, 29.06.2023, 15.03.2023, 22.03.2023;

(6) копии решений Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 23.05.2022 № АО-20220523-4708634214-3, от 08.11.2023 № АО-20231029-15207461424-3 об аккредитации в качестве организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий с приложением выписок из реестра;

(7) скриншоты публикаций в социальных сетях, данных о затратах на рекламу в сети Интернет, статистики, с приложением актов, счетов-фактуры об оказанных услугах от 31.07.2023, 31.08.2023, 09.10.2023, 30.09.2023;

(8) распечатка сведений о домене brandside.ru;

(9) приложение к акту сдачи приемки услуг по регистрации доменов;

(10) скриншоты отзывов потребителей.

Правообладатель, уведомленный в установленном Правилами ППС порядке о поступившем возражении, дате, времени и месте его рассмотрения на заседании

коллегии, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с возможностью оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение, поскольку в дело не представлено документов, подтверждающих то, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение.

Правообладатель обращает внимание на отсутствие доказательств осуществления деятельности лица, подавшего возражение, в период, предшествующий дате подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, в частности, в связи с тем, что имеющиеся скриншоты публикаций в сети Интернет и договоры с контрагентами отражают деятельность по оказанию услуг 45 класса МКТУ, которые не являются предметом спора.

В отношении осуществления рекламных услуг правообладатель приводит довод о том, что реклама своих собственных услуг не свидетельствует об осуществлении рекламной деятельности, относящейся к 35 классу МКТУ.

Правообладатель не усматривает каких бы то ни было оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим пункту 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку доказательств осуществления деятельности, однородной оспариваемым товарам и услугам, не представлено.

В отношении доводов возражения в части противопоставления товарных знаков по свидетельствам №№ 907648, 912359 правообладатель отмечает, что правовая охрана товарного знака может быть сохранена для части товаров и услуг, не являющихся однородными товарам и услугам, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Правообладателем также заявлена просьба о рассмотрении возражения в отсутствие его представителя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.12.2022) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

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

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

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

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

Оспариваемый товарный знак «**Bandside**» по свидетельству № 948093 (приоритет от 15.12.2022) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Данная норма не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо» и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения (правовая позиция изложена в постановлении президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 № 16133/11, Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации № 300-ЭС21-11315 от 26.10.2021). При этом заинтересованность оценивается исходя из оснований оспаривания правовой охраны товарного знака.

Мотивы возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пунктов 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса основаны на исключительном праве лица, подавшего возражение, на фирменное наименование и товарные знаки по свидетельствам №№ 907648, 912359, а также существовании, по мнению обратившегося с возражением лица, предпосылок для введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги. Изложенное обуславливает заинтересованность обратившегося с возражением лица, при этом правообладателем ее наличие под сомнение не ставится.

Противопоставленные в возражении товарные знаки «  » по свидетельству № 907648 и «  » по свидетельству № 912359, зарегистрированные на имя лица, подавшего возражение, представляют собой / включают в качестве основного элемента словесный элемент «BRANDSIDE», выполненный в латинице оригинальным шрифтом. Товарный знак по свидетельству № 912359 включает изобразительный элемент в форме шестиугольника, расположенный слева от словесного элемента. Товарный знак по свидетельству № 912359 выполнен в следующем цветовом сочетании: черный, белый, темно-

синий, синий, голубой. Правовая охрана товарных знаков действует в отношении товаров и услуг 09, 35, 42, 45 классов МКТУ, указанных в свидетельствах.

Сравнительный анализ товарных знаков «Bandside» и «brandside», « brandside» по фонетическому признаку показал, что они являются сходными ввиду наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, одинакового расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, равного числа слогов в обозначениях, близости состава гласных и согласных. Присутствие дополнительного звука «р» в противопоставленных товарных знаках не оказывает существенного влияния на вывод о наличии звукового сходства, так как слова не являются короткими, общая фонетическая длина обозначений является сходной.

Графические особенности исполнения слова «BRANDSIDE» противопоставленных товарных знаков являются особенностями шрифта, не меняющими восприятие слова в соответствующем качестве. При этом словесный характер оспариваемого товарного знака исключает возможность превалирования визуального критерия.

Что касается смыслового восприятия сравниваемых товарных знаков, то слова «BRANDSIDE» и «BANDSIDE» не обнаруживаются в словарных источниках (<https://translate.academic.ru/bandside/en/ru/>, <https://translate.academic.ru/brandside/xx/ru/>), что приводит к превалированию иных критериев. При этом коллегия усматривает возможность восприятия сопоставляемых слов в качестве словосочетаний «BRAND SIDE» и «BAND SIDE» соответственно, что может означать «СТОРОНА БРЕНДА» и «СТОРОНА ЛЕНТЫ» (см. <https://translate.yandex.ru/>), однако в обоих случаях логическое ударение приходится на слово «SIDE» («СТОРОНА»), а вторые слова служат поясняющими сферу деятельности. Иными словами, возможные смысловые ассоциации приводят к смысловому сходству.

Ввиду изложенного, несмотря на наличие некоторых отличий, оспариваемый товарный знак «**Bandside**» и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 907648, 912359 ассоциируются в целом, следовательно, являются сходными.

Анализ однородности товаров, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 948093, с одной стороны, и товаров, указанных в регистрациях №№ 907648, 912359, с другой стороны, показал следующее.

Товары *«интерфейсы для компьютеров; книги электронные; носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; обеспечение программное загружаемое для управления криптовалютными транзакциями, использующее технологию блокчейн; обеспечение программное загружаемое, являющееся медицинским устройством; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; публикации электронные загружаемые; средства обучения аудиовизуальные; файлы звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; флэш-накопители USB; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; эмодзи, загружаемые для мобильных телефонов»* в сравниваемых перечнях совпадают, следовательно, являются однородными в высокой степени.

Оспариваемые товары *«приборы и инструменты аудиовизуальные, оптические и для обучения; аппаратура и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, изображений или данных; носители записанные или загружаемые, программное обеспечение, чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации; блоки памяти для компьютеров;*

*дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; интерфейсы звуковые; карты памяти для видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; книжки записные электронные; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; носители звукозаписи; ноты электронные, загружаемые; пленки для звукозаписи; тренажеры для обучения навыкам реанимации; фильмы мультипликационные»* представляют собой оборудование для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, изображений или данных, программными продуктами, а также звуковые, визуальные, аудиовизуальные файлы. Эти товары однородны указанным в свидетельствах №№ 907648, 912359 товарам по признакам рода, вида, назначения, условий реализации и круга потребителей. Так, противопоставленные товары *«книжки электронные; носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное загружаемое, являющееся медицинским устройством; флэш-накопители USB»* относятся к родовой группе оборудования для обработки / воспроизведения звука, изображений, иной информации, товары *«интерфейсы для компьютеров; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; обеспечение программное загружаемое для управления криптовалютными транзакциями, использующее технологию блокчейн; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые»* являются программными продуктами, товары *«файлы звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; эмодзи, загружаемые для мобильных телефонов»* представляют собой файлы записанные.

Таким образом, все товары 09 класса МКТУ, перечисленные в возражении, в отношении которых оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству № 948093, являются однородными товарам противопоставленных регистраций.

Оспариваемые услуги *«ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных»* по роду, назначению, условиям реализации, кругу потребителей и признакам взаимозаменяемости / взаимодополняемости однородны услугам *«обновление и поддержание информации в регистрах; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц»*, указанным в перечнях противопоставленных регистраций.

Услуги *«агентства по коммерческой информации; обзоры печати; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; пресс-службы; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; службы по связям с прессой; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях»* по роду, назначению, условиям реализации, кругу потребителей и признакам взаимозаменяемости / взаимодополняемости однородны услугам *«предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью»*, указанным в перечнях противопоставленных регистраций.

Услуги *«управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; анализ себестоимости; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных*

инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; исследования в области бизнеса; 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; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; 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; услуги административные по переезду предприятий; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги экспертные по повышению

*эффективности бизнеса» по роду, назначению, условиям реализации, кругу потребителей и признакам взаимозаменяемости / взаимодополняемости однородны услугам «услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса», указанным в перечнях противопоставленных регистраций.*

*Услуги «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; проведение аукционов; продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров, включенные в 35 класс; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов; услуги по розничной, оптовой продаже товаров 9 класса; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 9 класса; услуги по развозной продаже товаров 9 класса, включенные в 35 класс; услуги розничной продажи товаров 9 класса по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров 9 класса с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов» однородны по роду, виду, назначению, кругу потребителей, условиям оказания и признаку взаимодополняемости противопоставленным услугам «предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг».*

*Оспариваемые услуги «служба офисная; запись сообщений [канцелярия]; обработка текста; регистрация данных и письменных сообщений; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги секретарские;*

*услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования» по роду и назначению, а также признаку взаимодополняемости однородны услугам «услуги по обработке данных [офисные функции]», имеющимся в перечне противопоставленных регистраций №№ 907648, 912359.*

*Услуги «изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; телемаркетинг; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC товаров 9 класса», в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 948093 относятся к услугам продвижения, при этом характеризуются общим назначением, а также признаками условий оказания и взаимодополняемости как с услугами «предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг», так и с услугами «услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса», имеющимися в перечнях свидетельств №№ 907648, 912359.*

*В свою очередь, услуги «аренда офисного оборудования в коворкинге; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопирального оборудования», для которых лицо, подавшее возражение также просит установить вероятность смешения сравниваемых товарных знаков, не являются однородными по роду, виду, назначению услугам противопоставленных регистраций.*

*С учетом изложенного оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 907648, 912359 в*

отношении части однородных услуг 09 и 35 классов МКТУ, следовательно, для этих товаров и услуг может быть установлено несоответствие произведенной регистрации товарного знака «**Bandside**» требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, а следовательно, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то он является неубедительным по следующим причинам.

Наличие сходства между сравниваемыми знаками само по себе не является достаточным основанием для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение.

Доводы о фактическом присутствии товаров и услуг лица, подавшего возражение, на российском рынке являются декларативными. Коллегия поясняет, что сведения договоров демонстрируют оказание лицом, подавшим возражение, юридических услуг, не однородных услугам оспариваемого перечня, при этом лишь один акт выполненных работ относится к исследуемому коллегией периоду (ранее 15.12.2022).

Следовательно, не представляется возможным установить, что сходное обозначение порождает несоответствующее действительности представление об определенном изготовителе товаров / лице, оказывающем услуги.

С учетом изложенного доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 3 статьи 1483 Кодекса являются недоказанными.

ООО «Брендсайд» полагает также, что регистрация оспариваемого товарного знака нарушает его право на фирменное наименование, что приводит к несоответствию товарного знака по свидетельству № 948093 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией установлено, что лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на фирменное наименование, включающее обозначение «Брендсайд», с даты (25.08.2022), более ранней, чем дата приоритета

оспариваемого товарного знака (15.09.2022). Данный факт правообладателем под сомнение не ставится.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и фирменного наименования обратившегося с возражением лица осуществляется на основании положений пунктов 41-44 Правил.

Отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, является словесная часть «Брендсайд». Одновременно фирменное наименование на иностранном языке, зафиксированное в ЕГРЮЛ, воспроизводит обозначение «BRANDSIDE». В свою очередь, доминирующим элементом оспариваемого товарного знака является слово «BANDSIDE».

Анализ сходства словесных элементов «Брендсайд» / «BRANDSIDE» и «BANDSIDE» сравниваемых средств индивидуализации показал, что они являются сходными ввиду наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, одинакового расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, равного числа слогов в обозначениях, близости состава гласных и согласных.

Словесный характер противопоставляемого фирменного наименования исключает возможность превалирования визуального критерия.

Что касается смыслового восприятия сравниваемых обозначений, то сравниваемые слова отсутствуют в словарных источниках. Таким образом, превалирующим признаком в данном случае является фонетический.

Ввиду изложенного, несмотря на наличие некоторых отличий, оспариваемый товарный знак «**Bandside**» и противопоставленное фирменное наименование ООО «Брендсайд» ассоциируются в целом, следовательно, являются сходными.

Возражение содержит обоснование вероятности смешения названных средств индивидуализации с опорой на виды деятельности, отраженные в ЕГРЮЛ, вместе с тем в целях признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, устанавливается фактическое использование фирменного наименования в отношении деятельности, однородной товарам и услугам оспариваемой регистрации, до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Оценка фактического использования фирменного наименования в период, предшествующей дате приоритета оспариваемого товарного знака, обусловлена необходимостью определения вероятности смешения спорного товарного знака с противопоставленным фирменным наименованием (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2014 по делу № СИП-127/2014).

Что касается деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение, то необходимо отметить следующее.

Представленные договоры (5), как отмечалось выше, иллюстрируют оказание лицом, подавшим возражение, юридических услуг, что не соотносится с оспариваемыми товарами / услугами. Кроме того, лишь один акт выполненных работ подтверждает факт оказания услуг в исследуемый коллегией период. Дящаяся деятельность, связанная с оказанием услуги, не может иллюстрировать факт ее оказания, поскольку договором не предусмотрено завершение различных этапов с подтверждением их выполнения заказчиком.

Коллегия отмечает, что, доказанный в рассматриваемый период объем использования фирменного наименования является незначительным, поскольку стоимость услуг, указанная в акте от 17.11.2022, составляет 15 тыс. рублей. Такой объем использования не может определять наличие вероятности смешения средств индивидуализации на рынке. Сведения сети Интернет, социальных сетей не подтверждают фактов оказания лицом, подавшим возражение, каких-либо услуг.

Что касается выписки из реестра аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, то она относится к периоду, позднее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака. Предшествующая выписка касается предыдущего наименования организации лица, подавшего возражение, вместе с тем право на противопоставляемое фирменное наименование возникло лишь 25.08.2022, то есть именно с этой даты может оцениваться использование фирменного наименования.

Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода о том, что лицом, подавшим возражение, осуществлялась деятельность, однородная товарам и услугам оспариваемого перечня, с использованием фирменного наименования ООО «Брендсайд» в период, предшествующей дате приоритета оспариваемого

товарного знака (15.12.2022), следовательно, довод возражения о несоответствии спорного товарного знака пункту 8 статьи 1483 Кодекса также является недоказанным.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.03.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 948093 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты аудиовизуальные, оптические и для обучения; аппаратура и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, изображений или данных; носители записанные или загружаемые, программное обеспечение, чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации; блоки памяти для компьютеров; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; интерфейсы для компьютеров; интерфейсы звуковые; карты памяти для видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; книги электронные; книжки записные электронные; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; ноты электронные, загружаемые; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; обеспечение программное загружаемое для управления криптовалютными транзакциями, использующее технологию блокчейн; обеспечение программное загружаемое, являющееся медицинским устройством; платформы программные, записанные или загружаемые; пленки для звукозаписи; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-**

заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; публикации электронные загружаемые; средства обучения аудиовизуальные; тренажеры для обучения навыкам реанимации; файлы звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; флэш-накопители USB; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; эмодзи, загружаемые для мобильных телефонов» и услуг 35 класса МКТУ «управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; служба офисная; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; 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; 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 связей с общественностью; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты 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 деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; 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; пресс-службы; проведение аукционов; проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; 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 информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; 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 потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; 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 по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; 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; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров, включенные в 35 класс; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC; услуги по розничной, оптовой продаже товаров 9 класса; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 9 класса; услуги по развозной продаже товаров 9 класса, включенные в 35 класс; услуги розничной продажи товаров 9 класса по каталогу путем почтовых отправок; услуги

**розничной продажи товаров 9 класса с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC товаров 9 класса».**