

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) рассмотрела возражение, поступившее 09.09.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "АВАНГАРД", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023740548 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Предоставление правовой охраны товарному знаку «» по заявке № 2023740548, поданной 15.05.2023, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 09, услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «синий, темно-синий, светло-синий».

Роспатентом 28.06.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023740548 в отношении всех товаров 09, услуг 37 классов МКТУ с дискламацией словесного элемента «GROUP» (в настоящее время выдано свидетельство № 1035131, дата публикации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации - 09.07.2024).

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ на основании пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- словесный элемент «GROUP» («group» в переводе с англ. яз. на рус. яз. «группа» – совокупность людей, объединенных общностью интересов, профессии, деятельности и т.п. См. Интернет-переводчики: <https://translate.google.com>. <https://translate.yandex.ru>. https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwwords/15898/ГРУППА) указывает на видовое наименование предприятия и является неохраняемым элементом;

- заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «**Intentus**» (2) по международной регистрации № 1247569, дата приоритета 21.01.2015 г., срок действия до 21.01.2025 г., правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «Intentus S.à r.l.», 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- «**ИНТЕНДИС**» (3) по свидетельству № 314794, приоритет от 21.07.2005 (срок действия продлен до 21.07.2025), «**INTENDIS**» (4) по свидетельству № 314793, приоритет от 21.07.2005 (срок действия продлен до 21.07.2025), зарегистрированными ранее на имя «ЛЕО Фарма А/С», Индустрипаркен 55, 2750 Баллеруп, Дания, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- экспертиза сочла возможным снять знак «**Ingentis**» по международной регистрации № 1137256 с учетом письма-согласия, предоставленного от правообладателя;

- в заявленном обозначении (1) сильным словесным элементом является «**ITENTIS**»;

- экспертизой приведены доводы о фонетическом сходстве сравниваемых словесных элементов «**ITENTIS**» (1) / «**Intentus**» (2) / «**ИНТЕНДИС**» (3) / «**INTENDIS**» (4), обусловленном наличием близких и совпадающих звуков, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, а также числом слогов в обозначениях;

- экспертизой приведены доводы в части однородности сравниваемых услуг 35, 42 классов МКТУ;

- информация о деятельности заявителя и информированности потребителей о нем не может служить мотивом для снятия основания для отказа по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 09.09.2024 возражение на решение Роспатента от 28.06.2024. Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем приведены выдержки из действующего законодательства, руководства, методических рекомендаций, судебной практики (например, дело № СИП-453/2017), а также хронология в отношении делопроизводства по рассматриваемой заявке;

- заявитель оспаривает сходство сравниваемых обозначений (1) и (2-4) и однородность услуг 35, 42 классов МКТУ;

- словесный элемент «GROUP» способствует формированию иного звукового образа, который формирует заявленное обозначение (1);

- наличие цветового исполнения и оригинального изобразительного элемента обуславливает вывод об отсутствии сходства заявленного обозначения (1) от словесных товарных знаков (2-4) по графическому признаку;

- фонетически товарные знаки (2-4) отличаются от заявленного обозначения (1) окончаниями;

- заявитель по настоящей заявке входит в список аккредитованных ИТ-компаний от Минцифры Российской Федерации и оказывает услуги под заявленным обозначением (1) на протяжении более чем 13 лет. С учетом этого, заявленное обозначение (1) будет ассоциироваться с заявителем и оказываемыми им услугами;

- правообладатель противопоставленного знака (2), оказывает бухгалтерские услуги, услуги по прогнозированию и ведению отчетности. Если российский потребитель знаком с данной компанией, то противопоставленный знак (2) будет ассоциироваться с ее деятельностью;

- правообладатель противопоставленных знаков (3,4), является фармацевтической компанией и, с учетом его известности, указанные знаки будут ассоциироваться с фармацевтическими препаратами и правообладателем;

- ассоциативный ряд, вызываемый сравниваемыми обозначениями (1) и (2-4), отличен, что позволяет сделать вывод об отсутствии их сходства по семантическому признаку;
- тот факт, что товары/услуги отнесены к одному классу МКТУ, не является достаточным основанием для признания их однородными. Правовая охрана противопоставленному знаку (2) предоставлена в объеме заголовка 35 класса МКТУ *«реклама, администрирование в сфере бизнеса, менеджмент в сфере бизнеса, офисные службы»*. Заявленные услуги 35 класса МКТУ относятся к услугам продвижения и услугам, связанным с торговой деятельностью, с реализацией и не являются однородными по отношению к вышеуказанным услугам, в том числе рекламы. Заявителем даны определения понятий «реклама» (со ссылкой на Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе») и «реализация товаров» (даны ссылки на статью 39 Налогового кодекса Российской Федерации, пункт 3.1 ГОСТ Р 51304-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги торговли. Общие требования»);
- услуги, связанные с реализацией товаров, услуги по рекламе имеют разные условия реализации, круг потребителей и являются услугами разного рода;
- при проведении экспертизы заявленного обозначения (1) был противопоставлен знак «**Ingentis**» по международной регистрации № 1137256, который охраняется в отношении услуг 42 класса МКТУ *«консультации по программному обеспечению; установка и обслуживание программного обеспечения; обновление и разработка программного обеспечения; преобразование компьютерных программ и данных (кроме физических изменений)»*. Указанному знаку была предоставлена правовая охрана при наличии зарегистрированных товарных знаков (3,4). Соответственно, ранее экспертиза пришла к выводу об отсутствии однородности услуг 42 класса МКТУ *«промышленные, технологические и научные исследования и разработки»* и услуг в области компьютерных технологий;
- услугу 42 класса МКТУ *«исследования в области телекоммуникационных технологий»* заявитель исключает из заявленного перечня;

- остальные услуги 42 класса МКТУ относятся к услугам в области компьютерных технологий и не могут быть признаны однородными услугам противопоставленных товарных знаков (3,4) в силу того, что они относятся к иному роду (виду), имеют различное назначение, разный круг потребителей и не являются взаимодополняемыми и / или взаимозаменяемыми.

С учетом изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 28.06.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение (1) по заявке № 2023740548 в качестве товарного знака для услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; проведение аукционов; распространение образцов; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов, включая интернет-магазины, по оптовой и розничной продаже товаров», услуг 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; аренда помещений для центра обработки данных; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; установка программного обеспечения; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; 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 работы компьютерных систем в режиме удаленного доступа; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи персональных данных через Интернет; написание компьютерных кодов; обеспечение программное как услуга [SaaS];

обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; платформа как услуга [PaaS]; предоставление виртуальных компьютерных систем через "облачные" вычисления; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных веб-сайтов; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; служба поддержки в области информационных технологий [ИТ] [устранение неисправностей программного обеспечения]; 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; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; 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 программной инженерии для обработки данных; услуги хостинга; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; проектирование слаботочных систем; проектирование технических систем, выполняющих функции сбора, обработки и передачи информации, функционирование элементов которой в ее границах обеспечивается слабыми электрическими токами».

В подтверждение изложенных доводов заявителем была представлена копия решения Роспатента от 28.06.2024 по заявке № 2023740548 - (5).

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 09.09.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (15.05.2023) заявки № 2023740548 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения (1) включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми терминами;
- 3) 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.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил).

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не

обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации. При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих 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 обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 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 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 требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

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

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

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков,

составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

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

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

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

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

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

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



Заявленное обозначение «  » является комбинированным и состоит из стилизованного изображения кольца, словесных элементов «ITENTIS», «GROUP». Согласно возражению испрашивается регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 35, 42 классов МКТУ в цветовом сочетании: «синий, темно-синий, светло-синий».

Заявитель не оспаривает довод экспертизы об отнесении словесного элемента «GROUP» («group» в переводе с англ. яз. на рус. яз. «группа, коллектив, корпорация», а также совокупность людей, объединенных общностью интересов, профессии, деятельности и т.п. См. электронный словарь: <https://woordhunt.ru/word/group>) к неохранным элементам в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающего различительной способностью и представляющего собой видовое наименование предприятия.

В заявленном обозначении (1) словесный элемент «ITENTIS» и слово «GROUP» выполнены одним стилизованным шрифтом в две строки. Наиболее значимым элементом в заявленном обозначении (1) является словесный элемент «ITENTIS», поскольку именно на нем акцентируется внимание потребителя при его восприятии и прочтении.

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению (1) противопоставлены следующие товарные знаки:

- «**Intentus**» (2) по международной регистрации № 1247569, дата приоритета 21.01.2015 г., срок действия до 21.01.2025 г. Правообладатель: «Intentus S.à r.l.», 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg. Правовая охрана товарного знака (2) действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- «ИНТЕНДИС» (3) по свидетельству № 314794, приоритет от 21.07.2005 (срок действия продлен до 21.07.2025), «INTENDIS» (4) по свидетельству № 314793, приоритет от 21.07.2005 (срок действия продлен до 21.07.2025). Правообладатель: «ЛЕО Фарма А/С», Индустрипаркен 55, 2750 Баллеруп, Дания. Правовая охрана товарных знаков (3,4) действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Наиболее значимым элементом заявленного обозначения (1) является словесный элемент «ITENTIS», как было указано выше.

В отношении анализа сравниваемых обозначений на предмет установления их сходства коллегия отмечает следующее.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (2-4) показал фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов «ITENTIS» (1) / «Intentus» (2) / «ИНТЕНДИС» (3) / «INTENDIS» (4), обусловленное близостью звучания гласных и согласных звуков, расположенных в одном порядке, одинаковым количеством слогов (по три слога), а также ударением на второй слог. Визуально заявленное обозначение (1) и противопоставленные знаки (2,4) близки ввиду использования при их написании букв латинского алфавита. Визуально заявленное обозначение (1) и противопоставленный знак (3) имеют разное зрительное впечатление, поскольку используются при их написании буквы разных алфавитов. Семантический критерий сходства в данном случае не применим, поскольку в общедоступных словарях и справочниках не выявлено общеупотребительное значение и перевод на русский язык словесных элементов «ITENTIS» (1) / «Intentus» (2) / «ИНТЕНДИС» (3) / «INTENDIS» (4).

Таким образом, заявленное обозначение (1) и противопоставленные товарные знаки (2-4) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

С учетом высокой степени фонетического сходства сравниваемых обозначений однородность анализируемых услуг оценивается широко и риск смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте увеличивается. Вместе с тем, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения противопоставленных знаков и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров и услуг.

Заявитель удалил из перечня часть заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ, которые являются однородными по отношению к услугам 35, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков (2-4). Вместе с тем, анализ однородности сравниваемых услуг 35, 42 классов МКТУ показал следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ *«услуги агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; проведение аукционов; распространение образцов»* относятся к услугам в области рекламы и продвижения. Услуги агентств по импорту-экспорту могут включать разработку маркетинговой стратегии и продвижения, разработку рекламной концепции и т.п. Как известно, под *«продвижением товаров и услуг»* следует понимать совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Так, реклама влияет на мотивацию потребителя при выборе товара и побуждает его совершить определённые действия. Выбор товаров и услуг связан с маркетингом, потому что маркетинг направлен на удовлетворение потребностей и желаний людей и организаций путём обеспечения свободного конкурентного обмена товарами и

услугами, представляющими ценность для покупателя. Маркетинг включает проведение мероприятий по распространению и рекламированию выпускаемой продукции. Кроме того, он предполагает изучение рынка для того, чтобы определить вероятную реакцию покупателя на планируемые к производству новые продукты и выяснить, можно ли повысить привлекательность уже выпускаемых продуктов путем их модификации. В конечном счете, никакой маркетинг не поможет продать те продукты, которые не нравятся покупателям. Однако, плохой маркетинг может привести к неудачам в сбыте продукта, который мог бы понравиться покупателям (см. Экономика. Толковый словарь. - М.: «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир». Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М., см.https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/8874). Как видно, реклама рассматривается как часть маркетинга. Таким образом, указанные заявленные услуги 35 класса МКТУ и услуга 35 класса МКТУ «*advertising / реклама*» противопоставленного товарного знака (2) являются однородными, поскольку объединены общим родовым понятием «*продвижение товаров и услуг*», имеют общее назначение (для рекламирования, продвижения товаров и услуг на рынке), общий круг потребителей, являются взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности. Поскольку услуга 35 класса МКТУ «*реклама*» противопоставленного товарного знака (2) представляет собой деятельность в пользу третьих лиц, имеющую своей целью привлечение внимания к объектам рекламирования с целью повышения спроса и роста продаж, то оценка указанных сравниваемых услуг 35 класса МКТУ как однородных по роду, условиям оказания, кругу потребителей представляется обоснованной.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «*предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг*» представляют собой консультационные и информационные услуги, которые зачастую оказываются в области рекламы, маркетинга, в том числе в области бизнеса, то есть сопутствуют им в гражданском обороте. Под «*бизнес-менеджментом*» понимают совокупность мероприятий прогнозирования, планирования и организации хозяйственной деятельности для достижения

поставленных целей. Следовательно, заявленные услуги 35 класса МКТУ *«предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг»* являются сопутствующими по отношению к услугам 35 класса МКТУ *«advertising; business management» / «реклама; бизнес-менеджмент»* противопоставленного товарного знака (2) ввиду общего назначения, общего круга потребителей, взаимодополняемости, совместной встречаемости в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Вместе с тем, заявленные услуги 35 класса МКТУ *«предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов, включая интернет-магазины, по оптовой и розничной продаже товаров»* относятся к продажам, то есть являются услугами, которые заключаются в закупке и поставке товаров предпринимателям, что исключает рекламные услуги, бизнес-услуги, офисные услуги, которые указаны в перечне противопоставленного знака (2), ввиду разного назначения.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ *«проектирование слаботочных систем; проектирование технических систем, выполняющих функции сбора, обработки и передачи информации, функционирование элементов которой в ее границах обеспечивается слабыми электрическими токами»* могут быть связаны с техническими исследованиями, процессами и разработками, в связи с чем, являются однородными по отношению к услугам 42 класса МКТУ *«промышленные, технологические и научные исследования и разработки»* противопоставленных товарных знаков (3,4) ввиду общего назначения, общего круга потребителей, взаимодополняемости, совместной встречаемости в гражданском обороте.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ *«анализ компьютерных систем; аренда помещений для центра обработки данных; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; установка программного обеспечения; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; 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 работы компьютерных систем в режиме удаленного доступа; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи персональных данных через Интернет; написание компьютерных кодов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; платформа как услуга [PaaS]; предоставление виртуальных компьютерных систем через "облачные" вычисления; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных веб-сайтов; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; служба поддержки в области информационных технологий [ИТ] [устранение неисправностей программного обеспечения]; 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; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; 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 программной инженерии для обработки данных; услуги хостинга; услуги шифрования цифровых данных;

хранение данных в электронном виде» представляют собой услуги в области компьютерных технологий и программирования. Услуги 42 класса МКТУ *«промышленные, технологические и научные исследования и разработки»* противопоставленных товарных знаков (3,4), представляют собой широкий спектр услуг в области различных технологий, исследований и технических разработок, которые могут относиться и к компьютерным технологиям. В связи с чем, вышеуказанные заявленные услуги 42 класса МКТУ и услуги 42 класса МКТУ *«промышленные, технологические и научные исследования и разработки»* противопоставленных товарных знаков (3,4) относятся к одному родовому понятию *«услуги научные в различных областях»*, имеют общее назначение и цели применения (для компьютеризации, технических разработок, усовершенствования технологических процессов, в том числе с учетом цифровизации и т.п.), общий круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Изложенные обстоятельства обуславливают принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности вышеуказанных сравниваемых услуг 35 класса МКТУ (части), всех услуг 42 класса МКТУ одному лицу.

Отсутствие однородности иной части услуг 35 класса МКТУ заявленного перечня свидетельствует об отсутствии оснований для вывода о наличии вероятности смешения заявленного обозначения (1) и вышеуказанного противопоставления (2).

Вместе с тем, в отношении остальной части услуг 35, всех услуг 42 классов МКТУ заявленное обозначение (1) и вышеуказанные товарные знаки (2-4) являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Довод о том, что однородные услуги 42 класса МКТУ товарных знаков (3,4) и товарного знака по международной регистрации № 1137256 сосуществуют на рынке, не является основанием для регистрации заявленного обозначения (1) в качестве

товарного знака для всех услуг 42 класса МКТУ на основании вышеизложенных выводов коллегии. Делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств дела. Каждый товарный знак индивидуален, и возможность его государственной регистрации рассматривается отдельно, в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Доводы возражения о разной деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков (2-4) не способствуют преодолению вышеуказанного основания для отказа в регистрации. Следует пояснить, что пункт 6 (2) статьи 1483 Кодекса направлен на защиту исключительных прав правообладателей сходных, либо тождественных товарных знаков, правовая охрана которым была предоставлена ранее в отношении однородных товаров и услуг. Кроме того, при оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те услуги, которые приведены в сравниваемых перечнях заявленного обозначения (1) и имеющих противопоставлений (2-4), которые, как было установлено выше, являются однородными.

Представленные сведения из судебных актов не имеют преюдициального значения для рассмотрения настоящего возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.09.2024, изменить решение Роспатента от 28.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023740548.