

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными 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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.03.2026, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Элемент", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024808959, при этом установлено следующее.

**ELEMENT
CARE**

Обозначение «» по заявке № 2024808959, поданной 27.09.2024, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в заявке.

Роспатентом 30.10.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024808959 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с товарным знаком « **element** » по свидетельству № 613610 с приоритетом от 22.06.2016, зарегистрированным на имя Мэрриотт Уорлдуайд Корпорейшн, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком « **Элемент** » по свидетельству № 805461 с приоритетом от 27.12.2018, зарегистрированным на имя Акционерного общества «ЭЛЕМЕНТ», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком « **Элемент** » по свидетельству № 404292 с приоритетом от 18.02.2009, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с обозначением « **ЭЛЕМЕНТ** », ранее заявленным на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ИНОПТИС», Москва, по заявке № 2024808432 (дата подачи: 26.09.2024) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.03.2026 поступило возражение, в котором выражено несогласие заявителя с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- услуги 35 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 613610, не являются однородными заявленным услугам, поскольку относятся к владению, управлению и франчайзингу в сфере гостиничного бизнеса, тогда как заявленное обозначение используется для идентификации магазина и реализуемых в нем товаров;

- услуги 35 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 805461, не являются однородными заявленными услугами, поскольку связаны с управлением предприятиями и деловой экспертизой в области высоких технологий и микроэлектроники;

- само по себе отнесение сопоставляемых услуг к 35 классу МКТУ при отсутствии однородности услуг и сходства фактической деятельности не является достаточным основанием для противопоставления товарных знаков, а расширительное толкование перечней услуг недопустимо;

- в отношении товарного знака по свидетельству № 404292 однородной является только услуга «реклама интерактивная в компьютерной сети», на исключение которой заявитель выразил согласие; после ее исключения в заявленном перечне не останется услуг, однородных услугам противопоставленного товарного знака;

- услуги 35 класса МКТУ по заявке № 2024808432, по мнению заявителя, связаны с товарами 09 класса МКТУ, тогда как деятельность заявителя не имеет отношения к таким товарам; сопоставляемые услуги направлены на разные категории потребителей и рынки сбыта, вследствие чего вероятность смешения отсутствует;

- обозначение по заявке № 2024808432 фактически не используется, тогда как обозначение «ELEMENT CARE» активно используется заявителем, известно потребителям и приобрело различительную способность;

- товарные знаки «ELEMENT SPA» по свидетельству № 1008244, «ELEMENT HOME» по свидетельству № 1032633 и заявленное обозначение «ELEMENT CARE» образуют серию товарных знаков, объединенную общим словесным элементом «ELEMENT»;

- известность обозначений заявителя подтверждается случаями копирования товарного знака «ELEMENT SPA», в связи с чем регистрация обозначения «ELEMENT CARE» направлена на предотвращение его неправомерного использования третьими лицами.

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение

Роспатента от 30.10.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024808959 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ с удалением из перечня услуги - *«реклама интерактивная в компьютерной сети»*.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.09.2024) поступления заявки № 2024808959 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, утверждённые приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 с изменениями (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с

учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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).

ELEMENT CARE

Заявленное обозначение «» по заявке № 2024808959, поданной 27.09.2024, включает словесные элементы «ELEMENT CARE», выполненные буквами латинского алфавита в две строки. Регистрация испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ, указанных в возражении, а именно *«реклама; реклама наружная; реклама телевизионная; реклама почтой; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; оформление рекламных материалов; оформление витрин; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по оптовой и розничной торговле»*.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В рамках применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации обозначения по заявке № 2024808959 в качестве товарного знака, согласно



element

оспариваемому решению, препятствовали товарные знаки « element» по

свидетельству № 613610, «  Элемент » по свидетельству № 805461,

«  элемент » по свидетельству № 404292 и обозначение «  ЭЛЕМЕНТ » по заявке № 2024808432.

Коллегией учтено, что в отношении обозначения по заявке № 2024808432 Роспатентом от 17.05.2026 принято решение об отказе в регистрации соответствующего обозначения в качестве товарного знака. В связи с изложенным указанное противопоставление более не подлежит учету при оценке заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставление по товарному знаку по свидетельству № 613610 подлежит учету, так как в течении льготного периода (6 месяцев) действие права может быть продлено (статья 1491 Кодекса). Таким образом, товарный знак по свидетельству № 613610 подлежит учету в качестве противопоставления до 23.12.2026.

Таким образом, в качестве препятствующих регистрации заявленного

обозначения «  » учитываются товарные знаки «  Элемент » по

свидетельству № 805461, «  элемент » по свидетельству № 404292,

«  element » по свидетельству № 613610.

В противопоставленных регистрациях №№ 805461, 404292, 613610 основными индивидуализирующими элементами являются словесные элементы «Элемент» и «element», поскольку именно они формируют общее впечатление о товарных знаках, способствуют их запоминанию потребителями и выполняют основную индивидуализирующую функцию, в то время как изобразительные элементы имеют вспомогательное значение.

Сравнительный анализ показал, что с точки зрения фонетики, сходство заявленного обозначения «ELEMENT CARE» с противопоставленными обозначениями с доминирующими элементами «Элемент» и «element» обусловлено: полным вхождением словесного элемента «ELEMENT» / «Элемент» в заявленное обозначение, наличием совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; расположением идентичных звукосочетаний по отношению друг к другу; наличием совпадающих слогов и их расположение; местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений.

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено использованием одинаковых букв (несмотря на различие алфавитов), их расположением в одинаковых частях слов, а также схожей общей визуальной длиной словесных элементов «ELEMENT» и «Элемент». При этом визуальный критерий в данном случае не является определяющим, визуальное восприятие обозначений в целом формируется за счет их словесных частей.

Что касается смыслового сходства, следует отметить, что в заявленном обозначении слово «ELEMENT», согласно данным словарных источников (см. <https://translate.google.ru/?sl=auto&tl=ru&text=ELEMENT&op=translate> и др.), переводится как «ЭЛЕМЕНТ». Указанное значение широко известно среднему российскому потребителю. Слово «ELEMENT» представляет собой транслитерацию слова «ЭЛЕМЕНТ» и воспринимается для среднего российского потребителя как тождественное по смыслу.

Резюмируя сказанное, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки характеризуются фонетическим, графическим и смысловым сходством, вследствие чего в целом воспринимаются как сходные. При этом степень сходства нельзя признать низкой ввиду большинства признаков, свидетельствующих о сходстве.

Анализ однородности услуг, представленных в заявке № 2024808959 и противопоставленных регистрациях, показал следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ *«реклама; реклама наружная; реклама телевизионная; реклама почтой; макетирование рекламы; маркетинг; обновление*

рекламных материалов; оформление рекламных материалов; оформление витрин; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по оптовой и розничной торговле» не являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «*помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, работающими в области высоких технологий и микроэлектроники; экспертиза деловая в области высоких технологий и микроэлектроники*» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 805461 и с услугами 35 класса МКТУ «*бизнес-услуги, в том числе услуги в области владения, управления и франчайзинга в сфере гостиничного бизнеса*» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 613610, поскольку сопоставляемые услуги имеют различное назначение, вид и условия оказания.

В этой связи коллегия приходит к выводу об отсутствии однородности сравниваемых услуг и снимает противопоставления по товарным знакам по свидетельствам № 805461, № 613610.

Вместе с тем, заявленные услуги 35 класса МКТУ «*реклама; реклама наружная; реклама телевизионная; реклама почтой; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; оформление рекламных материалов; оформление витрин; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по оптовой и розничной торговле*» представляют собой деятельность по продвижению товаров и услуг третьих лиц. В свою очередь

продвижение товаров для третьих лиц – это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Таким образом, услуга «продвижение товаров для третьих лиц» может быть связана не только непосредственно с продажей товаров, но и с рекламой. При таких обстоятельствах коллегия констатирует, что все испрашиваемые заявителем услуги однородны с услугам 35 класса МКТУ *«агентства рекламные; реклама интерактивная в компьютерной сети»* противопоставленного товарного знака по свидетельству № 404292, поскольку сопоставляемые услуги относятся к общей родовой группе услуг *«продвижение товаров для третьих лиц»*, что обуславливает такие признаки однородности как род, круг потребителей, условия оказания, взаимодополняемость. Исключение заявителем тождественной позиции *«реклама интерактивная в компьютерной сети»* не привела к отсутствию однородности.

Коллегия обращает внимание на высокую степень сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 404292, в связи с чем сходство заявленного обозначения с указанным товарным знаком по свидетельству № 404292 наряду с однородностью услуг 35 класса МКТУ, представленных в соответствующих перечнях, свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.03.2026, оставить в силе решение Роспатента от 30.10.2025.