

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.02.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «585», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №686831, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2018701513 с приоритетом от 19.01.2018 зарегистрирован 07.12.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №686831 в отношении товаров 08, 14, 16 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГлавКапСтрой», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , состоящее из оригинально выполненных цифр «585», справа от которых, через точку, расположен словесный элемент «RU», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, причем данный словесный элемент выполнен более мелким размером по сравнению с цифрами «585». Знак выполнен в бежевом цвете.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.02.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- доминирующим (единственным охраняемым) элементом оспариваемого товарного знака является цифровой элемент «585», который представляет собой нормативно установленное обозначение пробы золота, что подтверждается ГОСТ 6835-2002 «Золото и сплавы на его основе. Марки», а также утверждено постановлением Правительства № 394 от 6 мая 2016 года и является общепринятым термином, а также прямым указанием свойства, назначения и ценности товаров 14 класса МКТУ;

- обозначение «585», представляющее собой номер пробы металла, является описательным для товаров 14 класса МКТУ, так как представляет собой характеристику товаров, а также указание на пробу металла, из которого изготовлен товар;

- товары 14 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и которые не включают золото (например, агат, алмазы, бижутерия, янтарь и др.), будучи промаркированы элементом «585» способны ввести потребителя в заблуждение относительно материала, из которого изготовлен товар, следовательно, для товаров 14 класса МКТУ, для которых элемент «585» не будет являться описательным, он способен ввести в заблуждение;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака со словесным элементом «585» по свидетельству №340694 с приоритетом от 14.11.2005, который является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- услуги 35 класса МКТУ и часть услуг 40 класса МКТУ (в том числе цинкование, гальванопокрытие, гравирование, закалка металлов, золочение, золочение гальваническое, информация по вопросам обработки материалов, кадмирование, литография, лужение, меднение, никелирование, обработка металлов, обрамление художественных работ, пайка, плакирование металлов, серебрение, скрайбирование лазерное, фотогравировка, фрезерование), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными с услугами 35 и 40 классов МКТУ товарного знака по свидетельству №686831, поскольку совпадают по роду, виду, функциональному назначению;

- компания лица, подавшего возражение, ведет деятельность, связанную с организацией франчайзинговой сети ювелирных магазинов под товарным знаком по свидетельству №340694 и в настоящее время продолжает развиваться. Сейчас сеть насчитывает 811 салонов в 240 городах России и СНГ и около 700 ломбардов в 219 городах. Все магазины и ломбарды обозначены противопоставленным товарным знаком и имеют единый стиль».

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №686831 недействительной в отношении всех товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ и части услуг 40 класса МКТУ, а именно: «цинкование, гальванопокрытие, гравирование, закалка металлов, золочение, золочение гальваническое, информация по вопросам обработки материалов, кадмирование, литография, лужение, меднение, никелирование, обработка металлов, обрамление художественных работ, пайка, плакирование металлов, серебрение, скрайбирование лазерное, фотогравировка, фрезерование».

С возражением были представлены следующие документы:

1. Решение Роспатента на 11 листах (2 экземпляра);
2. Решение Роспатента на 13 листах (2 экземпляра);
3. Постановление Правительства на 4 листах (2 экземпляра);
4. Копия заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака на 1 листе (2 экземпляра);
5. Данные о деятельности ООО «585» на 22 листах (2 экземпляра).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии не присутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты приоритета (19.01.2018) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся

основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 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.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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.

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

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

звук, 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

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

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги

по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Наличие у лица, подавшего возражение, прав на товарный знак, сходный, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым знаком, а также представленные документы [5] из которых следует, что он ведет хозяйственную деятельность в области ювелирных изделий, позволяет признать ООО «585», Санкт-Петербург лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарного знака знаку по свидетельству №686831.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , состоящее из оригинально выполненных цифр «585», справа от которых, через точку, расположен словесный элемент «RU», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, причем данный словесный элемент выполнен более мелким размером по сравнению с цифрами «585». Знак выполнен в бежевом цвете. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 08, 14, 16 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ. Словесный элемент «RU» является неохраняемым элементом обозначения.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, входящие в состав оспариваемого товарного знака цифры элементы «585» занимают доминирующее положение, не обладают различительной способностью.

Следует отметить, что цифровой элемент «585», входящий в состав оспариваемого товарного знака, имеет характерное графическое исполнение, обусловленное тем, что цифры выполнены в оригинальной графической манере, причем последняя цифра «5» выполнена зеркально отображенной.

Таким образом, указанное сочетание цифр образует оригинальную композицию, которая, тем не менее, не препятствует восприятию её как числа «585».

Вместе с тем, число «585» является установленной Правительством Российской Федерации пробой для изделий из драгоценных металлов, регламентирующей соответствующее содержание драгоценного металла (золота) в сплаве (см. Интернет-портал «<http://npra-gov.garweb.ru>»). Из этого сплава изготовлено большинство ювелирных изделий (цепочки, кольца, серьги, часы и т.д.).

Данное обстоятельство обуславливает вывод о том, что цифровой элемент «585» в отношении части товаров 14 класса МКТУ, которые могут быть изготовлены из золота или содержать его в качестве составной части, будет указывать на состав сырья, из которого они могут быть изготовлены, то есть характеризовать эти товары. Следовательно, в отношении данных товаров 14 класса МКТУ элемент «585» может быть признан неохранным элементом.

Указанное подтверждается практикой Роспатента по рассмотрению возражения от 12.10.2006 на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2005729097 (свидетельство №340694), по которому было принято решение о том, что цифры «585» в отношении товаров 14 класса МКТУ являются характеристикой данных товаров.

В отношении другой части товаров 14 класса МКТУ, которые имеют отношение к ювелирному производству, но не являются золотом (например, агат, алмазы, бижутерия, янтарь, гагат необработанный или частично обработанный, жетоны медные, иридий, кабошоны, камни драгоценные, камни полудрагоценные и др.) описательное указание «585» явно не соответствует действительности, то есть является ложным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В связи с изложенным, коллегия пришла к выводу о том, что элемент «585» в оспариваемом товарном знаке представляет собой характеристику одной части товаров и способен ввести потребителя в заблуждение относительно характеристики другой части товаров 14 класса МКТУ. Таким образом, довод лица,

подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака в отношении 14 класса МКТУ противоречит пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса, является убедительным.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде сложной геометрической фигуры, правая часть которой представляет собой стилизованное изображение части пятиконечной звезды. Справа от изобразительного элемента расположены цифры «585», под которыми находятся словесные элементы «ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, причем данные словесные элементы выполнены более мелким размером по сравнению с цифрами «585». Знак выполнен в белом, красном, оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 14 и услуг 35, 36, 40 классов МКТУ. Цифры «585» являются неохраняемыми элементами для товаров 14 класса МКТУ. Словесные элементы «ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ» являются неохраняемыми элементами обозначения для всех товаров и услуг [1].

При проведении сопоставительного анализа товарных знаков коллегией было установлено, что противопоставленный и оспариваемый товарные знаки содержат семантически и фонетически тождественные цифры «585».

Следует отметить, что в оспариваемом товарном знаке элемент «585» занимает доминирующее положение, а входящий в состав данного знака элемент «RU» выполнен более мелким шрифтом и занимает второстепенное положение.

Противопоставленный товарный знак композиционно выполнен таким образом, что элемент «585» занимает центральное местоположение, в связи с чем, именно на данном элементе акцентируется внимание потребителя.

В виду чего, можно сделать вывод о том, что цифровой элемент «585» несет основную семантическую нагрузку в сравниваемых товарных знаках.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности услуг 35 и 40 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №686831 и услуг 35 и 40 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление рекламных материалов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и

услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов, прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш, реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по оптимизации Интернет-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик", услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая» оспариваемого товарного знака являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «административная обработка заказов клиентов [покупателей], аренда площадей для размещения рекламы, ведение автоматизированных баз данных, деловая

экспертиза, демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, представление [презентация] товаров в средствах связи, с целью розничной продажи, прогнозирование экономическое, продажа аукционная, продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги ювелирных магазинов, распространение образцов, распространение рекламных материалов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная, сведения о деловых операциях, службы сравнения цен, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленного товарного знака, поскольку либо полностью совпадают, либо соотносятся как род/вид, имеют одно назначение.

Так, например, услуги «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; консультации по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление рекламных материалов; организация показов мод в рекламных целях; оформление рекламных материалов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш, реклама наружная; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги рекламные "оплата за клик"» оспариваемого товарного знака относятся к услугам в области рекламы и являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы, демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, представление [презентация] товаров в средствах связи, с целью розничной продажи, распространение рекламных материалов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная» противопоставленного товарного знака.

Услуги «посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов, прокат торговых стоек; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; маркетинг; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление коммерческими проектами для строительных проектов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; агентства по коммерческой информации» оспариваемого товарного знака являются однородными с услугами «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продажа аукционная, продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги ювелирных магазинов, распространение образцов, административная обработка заказов клиентов [покупателей]» противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к услугам в области продвижения товаров и коммерческой деятельности.

Услуги «анализ себестоимости; аудит коммерческий; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; помощь в управлении бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; службы консультативные по управлению бизнесом; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги РРС; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; управление гостиничным бизнесом» оспариваемого товарного

знака являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «прогнозирование экономическое; деловая экспертиза; сведения о деловых операциях» противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к категории услуг, относящихся к помощи в управлении бизнесом и к исследованию рынка.

Услуги 35 класса МКТУ «поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление деловой информации через веб-сайты; регистрация данных и письменных сообщений; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; согласование деловых контрактов для третьих лиц; услуги по оптимизации Интернет-сайта» оспариваемого товарного знака являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; сведения о деловых операциях, службы сравнения цен» противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к информационно-справочным услугам.

Что касается остальных услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; бюро по найму; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; комплектование штата сотрудников; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению персоналом; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; подготовка платежных документов; поиск поручителей; производство программ телемагазинов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; услуги в области общественных отношений; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по оптимизации трафика

веб-сайта; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования» оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Указанные услуги не являются однородными с услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], поскольку данные услуги относятся к иному виду услуг (бухгалтерский учет; конторские услуги; прокат оборудования; офисные работы и услуги по организации деятельности), имеют различное назначение.

Услуги 40 класса МКТУ «цинкование; гальванопокрытие; гравирование; закалка металлов; золочение; золочение гальваническое, информация по вопросам обработки материалов; кадмирование; литография; лужение; меднение, никелирование; обработка металлов; обрамление художественных работ; пайка; плакирование металлов; серебрение; скрайбирование лазерное; фотогравировка; фрезерование» оспариваемого товарного знака являются однородными с услугами 40 класса МКТУ «гальванопокрытие, гравирование, закалка металлов, золочение, информация по вопросам обработки материалов, литография, лужение, меднение, никелирование, обработка металлов, обрамление художественных работ, пайка, плакирование металлов, прокатка в тонкие листы, серебрение, скрайбирование лазерное, фотогравировка, фрезерование, цинкование» противопоставленного товарного знака, поскольку либо полностью совпадают, либо соотносятся как род/вид, так как относятся к услугам по обработке металлов.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №686831 в отношении указанных выше услуг 35 и 40 классов МКТУ противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2019 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по

свидетельству №686831 в отношении товаров 14 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление рекламных материалов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц;

производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов, прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш, реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по оптимизации Интернет-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик", услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая» и услуг 40 класса МКТУ «цинкование; гальванопокрывание; гравирование; закалка металлов; золочение; золочение гальваническое, информация по вопросам обработки материалов; кадмирование; литография; лужение; меднение, никелирование; обработка металлов; обрамление художественных работ; пайка; плакирование металлов; серебрение; скрайбирование лазерное; фотогравировка; фрезерование».