

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.12.2021, поданное компанией ГРУП АДЕО, Франция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №765752, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**МЕРЛИНПРО**» по заявке №2019753360 с приоритетом от 22.10.2019 зарегистрирован 07.07.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №765752 в отношении услуг 35, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака по свидетельству №765752 является ООО «МАКСИДОМ», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.12.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №765752 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на следующие средства индивидуализации: на товарный знак «**ЛЕРУА МЕРЛЕН**» по свидетельству №283133 с приоритетом от 19.12.2003, а

также на знаки «LEROY-MERLIN», «LEROY-MERLIN», «», «LEROY MERLIN» по международным регистрациям №№618818, 591251, 1283244, 1283242 с конвенционными приоритетами от 08.12.1993, от 20.01.1992, от 06.11.2014 и от 06.11.2014 соответственно. Данные средства индивидуализации зарегистрированы в отношении услуг 35, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ;

- в оспариваемом обозначении часть «ПРО» является слабой, так как является сокращением от слова «профессиональный», характеризует услуги 35, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, указывая на их назначение;

- сильной частью оспариваемого обозначения является часть «МЕРЛИН», которая является фантазийной по отношению к услугам 35, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, не указывает на их назначение;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения, поскольку сильная часть оспариваемого обозначения «МЕРЛИН» фонетически входит в состав противопоставленных средств индивидуализации, принадлежащих компании ГРУП АДЕО (лицу, подавшему возражение);

- гласные «Е» и «И» являются созвучными и часто неразличимы при беглом произношении;

- услуги 35, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 35, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ противопоставленных средств индивидуализации, так как сравниваемые услуги имеют одно назначение, область применения и круг потребителей;

- компания ГРУП АДЕО занимает 1-е место в Европе и 3-е место в мире по объемам продаж, включает в себя магазины различных форматов (гипермаркеты,

магазины) во Франции, Италии, Польше, Португалии, Греции, Кипре, Румынии, России, Казахстане, Украине и Южной Африке. Во всех магазинах представлен широкий ассортимент товаров по пяти основным направлениям: дом, интерьер, строительные материалы, ремонт и сад.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №765752 недействительной полностью на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

К материалам возражения были приложены следующие документы:

1. Публикации регистраций товарных знаков компании ГРУП АДЕО с переводом на русский язык;
2. Словарная справка «PRO»;
3. Распечатка сайта правообладателя оспариваемого товарного знака;
4. Распечатка сайта Yandex.Market;
5. Распечатка сайта Otvet.mail.ru;
6. Примеры товаров «ПРО» версий различных производителей;
7. Словарная справка MERLIN (франко-русский словарь);
8. Словарная справка MERLIN (англо-русский словарь);
9. Материал Википедии о LEROY MERLIN;
10. Материал сайта ГРУП АДЕО.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 28.12.2021 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 11.03.2022.

На заседании коллегии 11.03.2022 правообладатель отсутствовал, не представил отзыв по мотивам поступившего 13.12.2021 возражения.

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

С учетом даты приоритета (22.10.2019) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №765752 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается 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 положениями 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.

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 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 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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №765752 представляет собой словесное обозначение «**МЕРЛИНПРО**», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «**МЕРЛИНПРО**» по свидетельству №765752 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на следующие средства индивидуализации: на товарный знак «**ЛЕРОУА МЕРЛЕН**» по свидетельству №283133 с приоритетом от 19.12.2003, а

также на знаки «**LEROY-MERLIN**», «**LEROY-MERLIN**», «», «**LEROY MERLIN**» по международным регистрациям №№618818, 591251, 1283244, 1283242 с конвенционными приоритетами от 08.12.1993, от 20.01.1992, от 06.11.2014 и от 06.11.2014 соответственно. Данные средства индивидуализации зарегистрированы в отношении услуг 35, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ. Таким образом, компания ГРУП АДЕО признана заинтересованным лицом в подаче

возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №765752 в отношении услуг 35, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак «**ЛЕРУА МЕРЛЕН**» по свидетельству №283133 [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 37, 39, 40 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки «LEROY-MERLIN», «LEROY-MERLIN», «LEROY MERLIN» по международным регистрациям №№618818 [2], 591251 [3], 1283242 [5] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «» по международной регистрации №1283244 [4] представляет собой комбинированное обозначения, состоящее из геометрической фигуры в виде прямоугольника, по сторонам которого расположены словесные элементы «LEROY», «MERLIN», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности

товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

В оспариваемом обозначении «МЕРЛИНПРО» часть «ПРО» (транслитерация части «PRO» - сокращение от слова английского языка «PROFESSIONAL» (<https://www.abbreviationfinder.org/ru/acronyms/pro.html>) - на русский язык переводится как «профессиональный» (<https://woordhunt.ru/word/professional>)) является слабой, так как указывает на назначение оказываемых услуг 35, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, а именно на то, что данные услуги оказываются профессионалами в соответствующих областях.

Вместе с тем, часть «МЕРЛИН» (выполнена при помощи транслитерации) является лексической единицей английского языка со значением «бард и прорицатель в легендарной кельтской истории, в Артуровском цикле - маг и

ясновидец, покровитель и советчик молодого короля Артура» (<https://slovar-vocab.com/russian/colier-vocab/merlin-1203222.html>), носит фантазийный характер для зарегистрированных услуг 35, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ. Часть «МЕРЛИН» также может означать фамилию английского происхождения (<https://www.analizfamili.ru/Merlin/proishozhdenie.html>). Таким образом, основным индивидуализирующим элементом оспариваемого обозначения является часть «МЕРЛИН».

В противопоставленных товарных знаках [1-5] словесные элементы «ЛЕРУА МЕРЛЕН»/«LEROY MERLIN» представляют собой имена собственные, а именно фамилии супругов Адольфа Леруа и Роз Мерлен, которые в 1923 году открыли магазин «Сток Америкэн», впоследствии преобразованный в «LEROY MERLIN» (<https://leroymerlin.ru/about/>).

При проведении сопоставительного анализа оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что входящая в состав оспариваемого обозначения сильная часть «МЕРЛИН» фонетически практически полностью входит в состав противопоставленного знака [1], что приводит к сходству сравниваемых обозначений в целом и к ассоциированию их друг с другом. Разница сильной части «МЕРЛИН» оспариваемого обозначения и словесного элемента «МЕРЛЕН» противопоставленного товарного знака [1] заключается в отличии в звуках «И» и «Е», которые могут произноситься одинаково в устной речи.

Визуально, оспариваемое обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как сравниваемые обозначения выполнены буквами русского алфавита.

Семантически, часть «МЕРЛИН» оспариваемого обозначения и словесный элемент «МЕРЛЕН» противопоставленного товарного знака [1] обозначают фамилии иностранного происхождения, что свидетельствует о подобии заложенных идей в сравниваемых обозначениях.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на

отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

При проведении сопоставительного анализа оспариваемого обозначения и противопоставленных знаков [2-5] было установлено, что входящая в состав оспариваемого обозначения сильная часть «МЕРЛИН» фонетически и семантически (значение приведено по тексту заключения выше) полностью входит в состав противопоставленных знаков [2-5], что приводит к сходству сравниваемых обозначений в целом и к ассоциированию их друг с другом.

Оспариваемое обозначение и противопоставленные знаки [2-5] выполнены буквами разных алфавитов, однако, это не влияет на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, так как сходство было установлено на основании фонетического и семантического вхождения сильной части оспариваемого обозначения в состав противопоставленных знаков [2-5].

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности услуг 35, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №765752 и противопоставленным товарным знакам [1-5], показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги

магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 35 класса МКТУ «реклама; распространение брошюр, листовок и образцов; распространение рекламных материалов; прокат рекламных материалов; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; advertising (реклама); distribution of prospectuses, samples (распространение проспектов, образцов); dissemination of advertising material (распространение рекламных материалов); publicity material rental (прокат рекламных материалов); sales promotion for the benefit of others (продвижение продаж для третьих лиц); retail sale services for products belonging to the field of building, decorating and gardening (розничная продажа товаров, относящихся к области строительства, декора и садоводства)» противопоставленных товарных знаков [1, 2, 4, 5], так как сравниваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Услуги 37 класса МКТУ «герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; консультации по вопросам ремонта; обивка мебели; обработка антикоррозионная; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; оклеивание обоями; очистка зданий [наружной поверхности]; прокат строительных инструментов; работы газо-слесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы штукатурные; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и техническое обслуживание

газовых и электрических установок; ремонт и уход за часами; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт установок водоснабжения; ремонт и техническое обслуживание строительного оборудования; ремонт и техническое обслуживание электроосветительных приборов; ремонт и техническое обслуживание вентилирующих установок; уборка зданий [внутренняя]; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; строительство; услуги электриков; установка дверей и окон; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт санитарно-технического оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка и ремонт кухонного оборудования; установка и ремонт мебели; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 37 класса МКТУ «строительство; ремонт; установка оборудования; строительство зданий; столярно-отделочные работы и строительство печей, работы малярные, работы штукатурные, работы газо-слесарно-технические, работы кровельные; прокат инвентаря, инструментов и строительной техники, строительных транспортных средств, в том числе бульдозеров, оборудования для выкорчевывания деревьев, моющего и чистящего оборудования, оборудования для самостоятельного изготовления и ремонта вещей в домашнем хозяйстве и садоводства, а также оборудования, используемого для предоставления всех вышеуказанных услуг; техническое обслуживание или уборка зданий, сооружений, помещений, частных владений, включая отделку, покрытие фасадов и повторную расшивку швов фасадов, дезинфекционную обработку, уничтожение крыс, и различных объектов; ремонт различных предметов, в том числе мебели, инвентаря, инструментов, зданий, сооружений, помещений, полов; construction and repairs (строительство и

ремонт); installation services (услуги по установке); building construction (строительство зданий); joinery and stove-setting, painting, plastering, plumbing, roofing firms (столярные работы, покраска, штукатурка, сантехника, кровельные работы); civil engineering (строительство зданий и сооружений); rental of construction tools and equipment (аренда строительных инструментов и оборудования); maintenance or cleaning of buildings, premises, land (cleaning of facades, disinfection, extermination of rats) (обслуживание и уборка зданий, помещений, земельных участков (очистка фасадов, дезинфекция, уничтожение крыс)); alteration of clothing (переделка одежды); shoe repair (ремонт обуви); repair of furniture (ремонт мебели); information and advice in the fields of construction and repair (информация и консультации в области строительства и ремонта); building construction supervision (контроль за исполнением строительных работ); masonry (кладка кирпича); paper hanging (оклейка комнаты обоями); installation and maintenance of theft alarm devices, fire alarm devices, locks (техническое обслуживание и ремонт устройств сигнализации, предупреждающих о взломе, устройств пожарной сигнализации, замков); repair and installation of apparatus and systems for heating, ventilation, electrical systems (ремонт и обслуживание аппаратов и систем отопления, вентиляции, электротехнических систем); boiler cleaning (чистка котлов); chimney sweeping (чистка дымоходов)» противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3, 4, 5], так как сравниваемые услуги относятся к услугам в области строительства, к услугам по уходу за мебелью, к услугам по металлоремонту, к работам ремонтно-отделочным, к работам санитарно-уборочным, к услугам по установке, ремонту и техническому обслуживанию сигнализации, к услугам по ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования, к услугам по установке и техническому обслуживанию телекоммуникационной аппаратуры, а также к услугам по прокату строительного оборудования, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Услуги 39 класса МКТУ «доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; расфасовка

товаров; упаковка товаров» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 39 класса МКТУ «транспортировка; информация о хранении и транспортировке; упаковка и хранение товаров; transport (транспортировка); packaging and storage of goods (упаковка и хранение товаров); information relating to storage and transport (информация о хранении и транспортировке)» противопоставленных товарных знаков [1, 2], так как сравниваемые услуги относятся к услугам по доставке товаров, к услугам по хранению товаров, а также к услугам по упаковке товаров, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Услуги 40 класса МКТУ «гальванопокрытие; гравирование; информация по вопросам обработки материалов; ламинирование; лужение; обработка абразивная; обработка древесины; обработка металлов; обрамление художественных работ; окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; печатание рисунков; печатание фотографий; плакирование металлов; полирование с помощью абразивов; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; работы переплетные; работы сварочные; распиловка материалов; серебрение; никелирование; строгание материалов; услуги по изготовлению ключей; услуги по сборке мебели по заказу для третьих лиц; услуги по окрашиванию; услуги по пескоструйной обработке; фотогравировка; хромирование; шелкография» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 40 класса МКТУ «обработка материалов; сборка, монтаж материалов; разрезание, полирование, плакирование металлов; переплет документов; лужение; очистка воздуха, дезодорация воздуха, освежение воздуха и рециркуляция воздуха; обработка мусора и отходов; вулканизация [обработка материалов]; печатание фотографий; treatment of materials (обработка материалов); assembling of materials (сборка материалов); processing of agricultural products for others (переработка сельскохозяйственной продукции для третьих лиц); saw milling (обработка древесины); planing (проектирование); cutting, polishing, metal plating (резка, полирование, плакирование металлов); binding of documents (переплет документов); tin-plating (лужение); purification, deodorising, freshening and

regeneration of air (очистка, дезодорирование, освежение и регенерация воздуха); treatment of waste (processing) (обработка отходов (переработка)); water treatment (очистка воды); videotape editing (обработка видеоматериалов); photographic printing (печать фотографий); galvanization (гальванизация); framing of works of art (обрамление художественных работ); laminating (ламинирование); soldering (пайка); engraving services (гравирование); printing (печать); photo-engraving services (фото-гравировочные услуги); information on treatment of materials (информация по вопросам обработки материалов)» противопоставленных товарных знаков [1, 2, 4, 5], так как сравниваемые услуги относятся к услугам по нанесению металлических покрытий, к услугам по обработке металлов и материалов, к услугам печатным, а также к услугам по обработке древесины, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Услуги 40 класса МКТУ «прокат бойлеров; прокат генераторов; прокат климатического оборудования» оспариваемого обозначения являются сопутствующими товарам 11 класса МКТУ «boilers (бойлеры); radiators (радиаторы); heat pumps (тепловые насосы)» противопоставленных товарных знаков [4, 5] и являются однородными им, так как имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Услуги 41 класса МКТУ «академии [обучение]; информация по вопросам воспитания и образования; воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные [развлечение]; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация спортивных состязаний; организация лотерей; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения];

переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; проведение фитнес-классов; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 41 класса МКТУ «education (образование); training (обучение); book and magazine publishing, lending libraries, library services, tuition (книгоиздание, библиотеки с выдачей книг на дом, библиотечное обслуживание, репетиторство); entertainment (развлечения); sporting and cultural activities (спортивные и культурные мероприятия); booking of seats for shows (бронирование мест для показов); organisation of competitions relating to education or entertainment (организация конкурсов образовательных или развлекательных); organisation and conducting of colloquiums, conferences, congresses (организация и проведение коллоквиумов, конференций, конгрессов); organisation of exhibitions for cultural or educational purposes (организация выставок в культурных и образовательных целях); practical training (demonstration) (практическое обучение (демонстрация)); organization of lotteries (организация лотерей); writing and publishing of texts (написание и публикация текстов); electronic publishing of online periodicals (предоставление электронных публикаций онлайн)» противопоставленных товарных знаков [2, 4, 5], так как сравниваемые услуги относятся к услугам в области образования, к услугам по организации спортивных мероприятий, к услугам, связанным с игорным бизнесом, к услугам по организации деловых мероприятий, к услугам в сфере развлечений, к услугам в области культурно-просветительской деятельности, а также к услугам редакционно-издательским, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Услуги 42 класса МКТУ «дизайн промышленный; дизайн художественный; инсталляция программного обеспечения; интерьер - дизайн; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; контроль качества;

модернизация программного обеспечения; обслуживание программного обеспечения; оформление интерьера; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; составление технической документации; услуги архитектурные; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; хранение данных в электронном виде; консультации в области информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по технологическим вопросам; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размножение компьютерных программ» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 42 класса МКТУ «security consultancy, technical project study services (консультационные услуги по вопросам безопасности, технические услуги по изучению проектов); surveying, drawing up of plans, not related to the conducting of business (геодезия, составление планов, не связанных с организацией бизнеса); creation of technical fact sheets and advice sheets to provide information to consumers in the areas of tools, materials, safety standards and maintenance (создание технических и консультационных бланков для предоставления информации потребителям в отношении инструментов, материалов, стандартов безопасности и обслуживания); material testing (испытание материалов); provision of access to a database server centre (обеспечение доступа к серверам баз данных); computer programming (компьютерное программирование); architecture (услуги архитектурные); design of interior decor (услуги дизайна внутреннего интерьера); quality control (контроль качества); evaluation, assessments and research in the fields of science and technology provided by engineers (оценка и исследования в области

науки и техники, предоставляемые инженерами); research in the field of environmental protection (исследования в области охраны окружающей среды); information and advice in the field of decoration (информация и советы потребителям в области декора)» противопоставленных товарных знаков [2, 4, 5], так как сравниваемые услуги относятся к услугам в области дизайна, к услугам в сфере компьютерных технологий, к услугам научным в строительстве и в области строительных технологий, а также к услугам по техническим испытаниям и контролю, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №765752 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.12.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №765752 недействительным полностью.