

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.05.2022 возражение Общества с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021708656, при этом установила следующее.

МОНОПОЛИЯ.

Словесное обозначение «**АВТОМАРКЕТ**» по заявке №2021708656, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.02.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 12, 35, 36, 38, 39, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 28.01.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021708656 в отношении всех товаров и услуг 12, 36, 38, 39 классов МКТУ, а также части заявленных услуг 35 класса МКТУ *«анализ себестоимости; ведение автоматизированных баз данных; запись сообщений [канцелярия]; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; подготовка платежных документов; поиск*

информации в компьютерных файлах для третьих лиц; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; услуги субподрядные [коммерческая помощь]» и услуг 42 класса МКТУ «контроль технический автомобильного транспорта» с исключением из охраны словесного элемента «АВТОМАРКЕТ».

Основанием для принятия решения послужили приведенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; маркетинг; маркетинг целевой; обновление рекламных материалов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая»* и части услуг 42 класса МКТУ *«инсталляция программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного*

обеспечения; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета; прокат программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения».

Согласно доводам заключения по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров и услуг:

- с товарным знаком «» [1] (свидетельство №600323 с приоритетом от 23.12.2015), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Алиот», 665816, Иркутская область, г. Ангарск, 177 кварт., 15;

- с товарным знаком «**MONOPOLY**» [2] (свидетельство №425901 с приоритетом от 14.04.2009, срок действия регистрации продлен до 14.04.2029), зарегистрированным в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ на имя компании ХАСБРО, ИНК., корпорация штата Род-Айленд, 1027 Ньюпорт Авеню, Потакет, Род-Айленд 02862, Соединенные Штаты Америки.

Также в заключении по результатам экспертизы отмечается, что входящее в состав заявленного обозначения слово «АВТОМАРКЕТ» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении высказывается несогласие с доводами, приведенными в заключении по результатам экспертизы, при этом суть аргументов заявителя сводится к следующему:

- между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком «» [1] по свидетельству №600323 нет сходства до степени смешения, поскольку они имеют разную фонетику в силу наличия в составе

заявленного обозначения словесного элемента «АВТОМАРКЕТ», также сопоставляемые обозначения производят отличающееся общее зрительное впечатление за счет разного цвета, шрифта, расположения букв по отношению друг к другу, противопоставленный знак содержит изобразительные элементы, кроме того, сравниваемые обозначения отличаются семантически, так как в силу оригинального исполнения противопоставленного товарного знака возникает домысливание относительно его смысла, а смысл заявленного обозначения обусловлен семантикой заложенных в слова «МОНОПОЛИЯ. АВТОМАРКЕТ»;

- отсутствие сходства между заявленным обозначением и противопоставленным

товарным знаком «» [1] по свидетельству №600323 обусловлено разной сферой деятельности ООО «МОНОПОЛИЯ» и ООО «Алиот»;

- ООО «МОНОПОЛИЯ» представляет собой транспортно-логистическую компанию, оказывающую услуги по перевозке грузов и иные сопутствующие перевозке услуги, является частью ГК «МОНОПОЛИЯ», которая имеет известность на рынке благодаря предоставлению различных сервисов связанных с перевозкой грузов посредством цифровой платформы: <https://monopoly.online/> на территории Российской Федерации, а также в странах СНГ;

- в свою очередь основным видом деятельности ООО «Алиот» является розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах на территории города Ангарска Иркутской области;

- отсутствие сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком «**MONOPOLY**» [2] по свидетельству №425901 обусловлено отсутствием однородности товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, различной адресной группой потребителей и разной сферой деятельности компании ХАСБРО, ИНК., которая ассоциируется у потребителя с производством игр и развлечений, и ООО «МОНОПОЛИЯ»;

- заявитель обладает исключительным правом на серию товарных знаков со словесным элементом «МОНОПОЛИЯ» / «MONOPOLY» для услуг 35 и 42 классов МКТУ: «**MONOPOLY**» по свидетельству №677256, «**МОНОПОЛИЯ**» по

свидетельству №652867, «**MONOPOLY.Online**» по свидетельству №663370,



«**МОНОПОЛИЯ.Онлайн**» по свидетельству №663371, «**МОНОПОЛИЯ**» по

свидетельству №408039, «» по свидетельству №766850, «»

по свидетельству №837153, « **МОНОПОЛИЯ.ОНЛАЙН**» по свидетельству №844113,

«**МОНОПОЛИЯ.Топливо**» по свидетельству №843762, при этом первый товарный знак серии имеет приоритет от 17.04.2009, а в дальнейшем регистрации осуществлялись в 2016, 2017, 2018, 2021 годах, а экспертиза проводилась разными экспертами в разные периоды времени;

- экспертизой не было выявлено сходства до степени смешения между товарными знаками «**МОНОПОЛИЯ.Топливо**» по свидетельству №843762,

«» по свидетельству №837153, « **МОНОПОЛИЯ.ОНЛАЙН**» по свидетельству

№844113, «» по свидетельству №766850 и противопоставленными

товарными знаками «» [1] по свидетельству №600323,

«**MONOPOLY**» [2] по свидетельству №425901 в отношении идентичных услуг 35, 42 классов МКТУ;

- в случае отказа в регистрации заявленного обозначения выводы Роспатента по рассматриваемой заявке №2021708656 войдут в противоречие с ранее принятыми решениями в отношении одного и того же заявителя, и обозначений одной серии и будут обжалованы в суде;

- принадлежащие ООО «МОНОПОЛИЯ» (с апреля 2009 года), ООО «Алиот» (с декабря 2015 г.) и компании ХАСБРО ИНК. (с апреля 2009 года) товарные знаки сосуществуют бесконфликтно.

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021708656 в отношении всех заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие материалы:

(1) Сравнительный анализ однородности товаров/услуг (их взаимозаменяемости и взаимодополняемости), адресных групп потребителей, сфер деятельности ООО «Алиот», компании ХАСБРО, Инк. и ООО «МОНОПОЛИЯ»;

(2) Письмо-согласие от ООО «Алиот» с исх. № 2/ТЗ от 26.04.2018;

(3) Письмо от ООО «Алиот» с исх. № 8/К от 27.01.2021;

(4) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МОНОПОЛИЯ» от 19.05.2022;

(5) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Алиот» от 19.05.2022.

Также необходимо отметить, что заявителем в корреспонденции от 15.12.2022 указано на обстоятельства, которые имеют значение для рассмотрения настоящего возражения, а именно содержится ссылка на принятое Судом по интеллектуальным правам решение от 22.11.2022 по делу №СИП-359/2022 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №600323 в связи с неиспользованием, а также представлен ограниченный перечень услуг 42 класса МКТУ *«инсталляция программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; контроль технический автомобильного транспорта; обеспечение программное, связанное с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок, как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета связанных с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; прокат программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; разработка компьютерных платформ связанных с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; разработка*

программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2021708656.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.02.2021) поступления заявки №2021708656 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения близких звуков и звукосочетаний

по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).

МОНОПОЛИЯ.

Обозначение «АВТОМАРКЕТ» по заявке №2021708656 с приоритетом от 18.02.2021 включает в свой состав словесные элементы «МОНОПОЛИЯ» и «АВТОМАРКЕТ», выполненные стандартным шрифтом кириллического алфавита синего и светло-зеленого цвета, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров и услуг 12, 35, 36, 38, 39, 42 классов МКТУ.

Согласно доводам поступившего возражения решение Роспатента оспаривается в отношении услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; маркетинг; маркетинг целевой; обновление рекламных материалов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая»*, а также скорректированного перечня услуг 42 класса МКТУ *«инсталляция программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; контроль технический автомобильного транспорта; обеспечение программное, связанное с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок, как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета связанных с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; прокат программного обеспечения связанного с*

сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; разработка компьютерных платформ связанных с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок; разработка программного обеспечения связанного с сервисами в сфере организации и осуществления грузоперевозок».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг 35, 42 классов МКТУ основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием

противопоставленных товарных знаков «» [1] по свидетельству №600323 и «**MONOPOLY**» [2] по свидетельству №425901, имеющих более ранний приоритет и принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный товарный знак «» [1] по свидетельству №600323 с приоритетом от 23.12.2015 является комбинированным, включает словесный элемент «МОНОПОЛИЯ», выполненный буквами кириллического алфавита оригинальным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; изучение рынка; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».*

Противопоставленный товарный знак «**MONOPOLY**» [2] по свидетельству №425901 с приоритетом от 14.04.2009 является словесным, включает словесный элемент «MONOPOLY», выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 09 класса МКТУ *«интерактивное программное обеспечение для развлечений, в том числе игровое программное обеспечение, компьютерные игровые программы, картриджи с компьютерными играми, диски с компьютерными играми; интерактивные мультимедийные игровые программы; загружаемое программное обеспечение для развлечений, используемое для компьютеров, портативных игровых устройств,*

игровых консолей, устройств связи и мобильных телефонов; программное обеспечение для видеоигр, видеоигровые программы, картриджи с видеоиграми, диски с видеоиграми, предназначенные для компьютеров, портативных игровых устройств, игровых консолей, устройств связи и мобильных телефонов; игровые машины, в том числе игровые автоматы и терминалы видеолотереи».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Так, правовая охрана противопоставленного знака «» [1] по свидетельству №600323 была досрочно прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2022 года по делу №СИП-359/2022, что является основанием для снятия этого противопоставления.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

МОНОПОЛИЯ.

Так, заявленное обозначение «» включает в свой состав два словесных элемента «МОНОПОЛИЯ» и «АВТОМАРКЕТ», которые разделены знаком препинания – точкой. При обращении к словарно-справочным источникам информации установлено, что словесные элементы «МОНОПОЛИЯ» и «АВТОМАРКЕТ» представляют собой лексические единицы русского языка, где «монополия» - исключительное право производства, торговли и т.д., принадлежащее одному лицу, определенной группе лиц или государству; вообще исключительное право на что-либо (см. онлайн Словарь финансовых терминов, https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/15390), а «автомаркет» - сложносоставное слово, состоящее из элементов: «авто», обозначающей отнесенность, связь чего-либо с автомобилем; автомобильный (см. Энциклопедический словарь, 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/80/авто>); «маркет» - рынок (см. Словарь синонимов ASIS, В.Н. Тришин, 2013, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/228757/маркет).

Словесные элементы «МОНОПОЛИЯ» и «АВТОМАРКЕТ» не связаны друг с другом грамматически, находятся на разных уровнях, выполнены в разной цветовой

гамме. Указанные особенности графического исполнения дополнительно влияют на восприятие этих словесных элементов по отдельности и приводят к выводу об отсутствии между ними лексической связи.

Все вышеизложенные обстоятельства обуславливают необходимость проведения анализа каждого из входящих в состав заявленного обозначения слов по отдельности. При этом следует отметить, что словесный элемент «АВТОМАРКЕТ» является неохраняемым в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров и услуг, поскольку не обладает различительной способностью, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения выступает слово «МОНОПОЛИЯ».

Противопоставленный товарный знак «**MONOPOLY**» [2] по свидетельству №425901 характеризуется наличием единственного словесного элемента «MONOPOLY», которое переводится с английского языка как «монополия» (см. <https://translate.yandex.ru>) и произносится как [монополи].

Семантическое тождество словесных элементов «МОНОПОЛИЯ» и «MONOPOLY» в составе сравниваемых обозначений, а также их фонетическое сходство за счет совпадения большинства входящих в их состав звуков, обуславливает вывод об их ассоциировании друг с другом по смыслу и по звучанию. Использование же при написании словесных элементов в составе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака разной цветовой гаммы, разного шрифтового регистра и букв разных алфавитов не приводит к выводу об отсутствии сходства.

Кроме того, следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении заявленного обозначения, выполненного в стандартной шрифтовой манере, имеет второстепенное значение, поскольку у этого обозначения не имеется каких-либо визуальных особенностей, оказывающих существенное воздействие на потребителя и приводящих к его запоминанию в этой связи.

Тем самым именно семантическое тождество и фонетическое сходство вышеназванных словесных элементов «МОНОПОЛИЯ» и «MONOPOLY»

сравниваемых товарных знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника, т.е. сопоставляемые обозначения характеризуются высокой степенью сходства. При этом необходимо отметить, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не их реального смешения в глазах потребителя, а добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова (в данном случае неохраняемого словесного элемента «АВТОМАРКЕТ») не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком. Указанный довод согласуется с позицией Суда по интеллектуальным правам по ряду дел (см. например, постановление от 22.12.2016 по делу №А32-33266/2014).

Вместе с тем, как указывалось выше, на вероятность смешения товарных знаков в равной степени оказывает влияние как наличие между ними сходства, так и однородность услуг, для сопровождения которых в гражданском обороте предназначены сравниваемые обозначения.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, в частности, для индивидуализации услуг 42 класса МКТУ в области создания программного обеспечения. В свою очередь противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №425901 предназначен для товаров 09 класса МКТУ, представляющих собой программное обеспечение, т.е. программный продукт и вид деятельности по его созданию являются однородными.

Однако необходимо констатировать, что программное обеспечение 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] относится к сфере деятельности, связанной с играми и развлечениями, в то время как скорректированный заявителем перечень услуг 42 класса МКТУ связан с созданием программного продукта для организации и осуществления грузоперевозок.

Поскольку указанные сферы деятельности в области игр и транспортных перевозок отличаются по роду, назначению, кругу потребителей, т.е. не являются однородными, вероятность смешения потребителями в гражданском обороте

МОНОПОЛИЯ.

сопоставляемых обозначений «АВТОМАРКЕТ» и «**MONOPOLY**» [2] отсутствует. Данные обстоятельства позволяют не рассматривать товарный знак [2] по свидетельству №425901 в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг 42 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, и снять указанное противопоставление.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в настоящее время преодолены, следовательно, есть основания для удовлетворения возражения и регистрации товарного знака по заявке №2021708656 для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ и скорректированного заявителем перечня услуг 42 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.05.2022, изменить решение Роспатента от 28.01.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021708656.