

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 26.03.2021, поданное Сафиним Р.М., г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019744492 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019744492, поданной 06.09.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение
БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ

Роспатентом 26.02.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019744492 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение тождественно товарному знаку « » (свидетельство № 631908, приоритет от 16.12.2016), зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью "Кронос", 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, литер В, оф. 21, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 26.03.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.02.2021.

Доводы возражения, поступившего 26.03.2021, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- заявителем был инициирован судебный процесс по досрочному прекращению правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 631908 по причине его неиспользования (дело СИП-966/2020);
- решением Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2021 г. требования заявителя удовлетворены частично. Досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 631908 в отношении услуг 35 класса МКТУ *«продвижение товаров для третьих лиц; услуги оптовой и розничной продажи товаров; продажа аукционная»*;
- при этом, согласно Справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2015 г. № СП-23/20), суд должен учитывать критерий однородности при досрочном прекращении правовой охраны в части тех товаров и услуг, которые остаются в перечне и тех, в отношении которых правовая охрана досрочно прекращается;
- в связи с рассмотрением дела в кассационной инстанции правовая охрана товарного знака по свидетельству № 631908 была досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ *«предоставление места для онлайн-продаж покупателям и*

продавцам товаров и услуг; распространение образцов; сбор для третьих лиц различных товаров и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; аренда площадей для размещения рекламы; агентства по импорту-экспорту; организация показов мод в рекламных целях; прокат торговых стендов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; радиореклама; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; производство рекламных фильмов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; оформление витрин; реклама почтой; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; обновление рекламных материалов; прокат торговых автоматов; услуги рекламные; распространение рекламных материалов»;

- впоследствии дополнительным решением от 08.10.2021 суд принял решение досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 631908 также в отношении услуг 35 класса МКТУ «*посредничество коммерческое [обслуживание]; демонстрация товаров; реклама телевизионная; предоставление деловой информации через веб-сайты; управление процессами обработки заказов товаров*».

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- заявка на регистрацию товарного знака № 2019744492 – [1];
- решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2019744492 – [2];
- копия решения суда по делу № СИП-966/2020 – [3];
- судебные акты от 05.03.2021, 06.09.2021, 08.10.2021 по делу № СИП-966/2020 – [4].

На основании изложенного в возражении, поступившем 26.03.2021, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом 25.11.2021 было принято решение об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 26.03.2021, и сохранении в силе решения Роспатента от 26.02.2021 об отказе в

государственной регистрации в качестве товарного знака по заявке № 2019744492. Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам. Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2022 г. по делу № СИП-185/2022 признано недействительным решение Роспатента от 25.11.2021, которым было отказано в удовлетворении возражения заявителя на решение Роспатента от 26.02.2021 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака по заявке № 2019744492. Также указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть данное возражение. В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2022 г. по делу № СИП-185/2022 возражение, поступившее 26.03.2021, было рассмотрено повторно.

От заявителя к материалам дела было приобщено письмо-согласие от правообладателя ООО «Яндекс.Такси» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 631908, а также его правопреемника в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ – [5]. Также от заявителя был представлен скан договора от 04.03.2022 о сосуществовании товарных знаков – [6].

Дополнения заявителя сведены к следующему:

- часть доводов заявителя повторяет вышеупомянутые доводы возражения;
- в связи с представленным письмом-согласием и договором о сосуществовании товарных знаков [5,6] заявителем изложена просьба о коррекции заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ следующим образом: *«демонстрация товаров; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; продвижение товаров для третьих лиц; услуги оптово-розничной торговли. Все вышеуказанные услуги используются в отношении электроинструментов, товаров для дома, дачи и сада, мебели, хозяйственных товаров, строительных материалов, измерительных инструментов, средств индивидуальной защиты и одежды, крепежа, товаров для спорта и туризма, электрических машин и станков и расходных материалов к ним, ручных*

орудий и инструментов, ножевых изделий, сантехнических товаров, электрооборудования и осветительных приборов, расходных материалов для ремонта и строительства, лакокрасочной продукции, материалов для изоляции и герметизации»;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 631908 продолжает действовать на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ *«оформление рекламных материалов; услуги РРС; написание текстов рекламных сценариев; редактирование рекламных текстов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; реклама наружная; рассылка рекламных материалов; расклейка афиш; управление потребительской лояльностью; маркетинг; телемаркетинг; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных, гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; агентства рекламные; макетирование рекламы; услуги манекенищиков для рекламы и продвижения товаров; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных щитов; прокат торговых стоек»;*

- скорректированный перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ и услуги, в отношении которых продолжает действовать противопоставленный товарный знак по свидетельству № 631908, не являются аналогичными или однородными, поскольку имеют различное функциональное назначение (область применения), не являются взаимодополняемыми, и не могут быть отнесены к одному и тому же источнику происхождения;

- на заседании коллегии заявитель по видеоконференцсвязи устно заявил ходатайство об исключении из заявленного перечня услуги 35 класса МКТУ *«услуги субподрядные [коммерческая помощь]»* в связи с ее идентичностью соответствующей услуге 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 631908, о чем сделана отметка в протоколе заседания коллегии.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 26.03.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (06.09.2019) заявки № 2019744492 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и

Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

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

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Согласно требованиям пункта 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.

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

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число

слов 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

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

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

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

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

свидетельству № 631908 после рассмотрения вопроса о его неиспользовании согласно судебным актам [3,4] являются неоднородными по отношению к услугам 35 класса МКТУ скорректированного перечня.

В этой связи коллегия отмечает следующее.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 631908 обусловлено фонетическим, семантическим и графическим тождеством словесного элемента «БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ». Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что заявителем не оспаривается.

Правовая норма пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака в отношении однородных товаров и услуг обозначения, сходного до степени смешения с противопоставленным знаком с ранним приоритетом, с согласия его правообладателя. С учетом того, что сравниваемые обозначения являются тождественными (выполнены одинаковым шрифтом, заглавными буквами русского алфавита на одной строке, то есть совпадают во всех элементах), у коллегии нет оснований для принятия указанного согласия с целью преодоления мотивов для отказа, предусмотренных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2021 г. по делу № СИП-966/2020 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 631908 досрочно прекращена в отношении части услуг 35 класса МКТУ: *«продвижение товаров для третьих лиц; услуги оптовой и розничной продажи товаров; продажа аукционная»*. В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 06.09.2021 г. по делу № СИП-966/2020, Определением Суда по интеллектуальным правам от 08.10.2021 г. по делу № СИП-966/2020, дополнительным решением Суда по интеллектуальным правам от 08.10.2021 г. по делу № СИП-966/2020 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 631908 досрочно частично прекращена в отношении части услуг 35 класса МКТУ *«предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; распространение образцов; сбор для третьих лиц различных товаров и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями;*

продвижение продаж для третьих лиц; реклама; аренда площадей для размещения рекламы; агентства по импорту-экспорту; организация показов мод в рекламных целях; прокат торговых стендов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; радиореклама; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; производство рекламных фильмов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; оформление витрин; реклама почтой; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; обновление рекламных материалов; прокат торговых автоматов; услуги рекламные <оплата за клик>; распространение рекламных материалов; посредничество коммерческое [обслуживание]; демонстрация товаров; реклама телевизионная; предоставление деловой информации через веб-сайты; управление процессами обработки заказов товаров». Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 631908 продолжает действовать на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров и услуг, в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). Как известно, чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров и услуг и, следовательно, шире диапазон товаров и услуг, которые могут рассматриваться как однородные. Поскольку сравниваемые обозначения тождественны, опасность смешения однородных услуг возрастает и увеличивается диапазон услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

В соответствии с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" «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». Таким образом, с учетом тождества сравниваемых обозначений усиливается вероятность их смешения.

Анализ действующего перечня услуг 35 класса МКТУ товарного знака по свидетельству № 631908 и скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ по рассматриваемой заявке показал следующее.

Следует пояснить, что под заявленной услугой 35 класса МКТУ «*демонстрация товаров*» (или сокращенно «*демонстрация*») подразумевается рекламная акция, при которой продукт демонстрируется потенциальным клиентам. Цель состоит в том, чтобы познакомить покупателей с продуктом в надежде заставить их приобрести этот товар. Продукты, предлагаемые в качестве образцов во время этих демонстраций, могут включать новые продукты, новые версии существующих продуктов или продукты, которые недавно были представлены на новом коммерческом рынке. Демонстрации в магазине обычно проводятся в крупных торговых точках, таких как супермаркеты, универмаги или дисконтные магазины, или в торговых центрах. Товары, которые рекламируются на демонстрациях в магазине, могут быть продуктами питания и напитками, оборудованием для приготовления пищи, предметами домашнего обихода, предметами личной гигиены или иногда другими видами товаров. Образцы, которые распространяются, могут быть либо в готовых пакетах, предварительно собранных для демонстрации, либо подготовлены на месте демонстратором. Демонстрации в магазине позволяют потенциальным покупателям потрогать или попробовать продукт перед покупкой.

См. электронные словари: <https://translated.turbopages.org/>; <https://en.wikipedia.org/wiki/>.

Таким образом, заявленная услуга 35 класса МКТУ «*демонстрация товаров*. Все вышеуказанные услуги используются в отношении электроинструментов, товаров для дома, дачи и сада, мебели, хозяйственных товаров, строительных материалов, измерительных инструментов, средств индивидуальной защиты и одежды, крепежа, товаров для спорта и туризма, электрических машин и станков и расходных материалов к ним, ручных орудий и инструментов, ножевых изделий, сантехнических товаров, электрооборудования и осветительных приборов, расходных материалов для ремонта и строительства, лакокрасочной продукции,

материалов для изоляции и герметизации» скорректированного перечня и услуги 35 класса МКТУ «оформление рекламных материалов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; услуги РРС; прокат рекламных щитов; написание текстов рекламных сценариев; редактирование рекламных текстов; предоставление перечня веб-сайтов с рекламной целью; реклама наружная; рассылка рекламных материалов; расклейка афиш; агентства рекламные; макетирование рекламы; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 631908 относятся к одному роду (виду) «услуги в области рекламы», имеют общее назначение (для рекламирования; сбыта), круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, являются взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «*предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров для третьих лиц; услуги оптово-розничной торговли. Все вышеуказанные услуги используются в отношении электроинструментов, товаров для дома, дачи и сада, мебели, хозяйственных товаров, строительных материалов, измерительных инструментов, средств индивидуальной защиты и одежды, крепежа, товаров для спорта и туризма, электрических машин и станков и расходных материалов к ним, ручных орудий и инструментов, ножевых изделий, сантехнических товаров, электрооборудования и осветительных приборов, расходных материалов для ремонта и строительства, лакокрасочной продукции, материалов для изоляции и герметизации»* связаны с торговлей, продажами.

Под *продажей (реализацией)* товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого

лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу. То есть услуги продаж связаны с непосредственной передачей товара в собственность третьим лицам.

Реализация - это продажа произведенных или перепродаваемых товаров и услуг, сопровождающаяся получением денежной выручки. См. электронный словарь: <https://dic.academic.ru/>.

Телемаркетинг - это вид прямого маркетинга без посредников, при котором общение продавца и покупателя происходит с помощью средств телефонии. В более узком смысле, телемаркетинг – это продажа товаров или услуг по телефону. См. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.

Маркетинг - это организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. Более кратко, маркетинг — деятельность, направленная на удовлетворение рыночных потребностей с целью извлечения прибыли. См. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.

Таким образом, вышеуказанные услуги 35 класса МКТУ ограниченного перечня и услуги 35 класса МКТУ *«маркетинг; телемаркетинг»* противопоставленного товарного знака по свидетельству № 631908 соотносятся как род (вид) *«услуги по продвижению товаров»*, имеют общее назначение (для сбыта, продвижения продукции), круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, относятся к одному сегменту рынка организации продаж, что свидетельствует об их однородности.

Ограничение заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ *«...Все вышеуказанные услуги используются в отношении электроинструментов, товаров для дома, дачи и т.д....»* не приводит к устранению однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ, поскольку в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству № 631908 указаны общие позиции услуг, которые предполагают охват всех сфер деятельности.

Довод заявителя о неоднородности заявленных услуг 35 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ *«продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения»* противопоставленного товарного знака по свидетельству № 631908 в силу

ограничения перечня принят во внимание коллегией. Вместе с тем, в перечне единственного противопоставления по свидетельству № 631908 присутствуют и другие однородные услуги 35 класса МКТУ, анализ которых приведен выше.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 631908 являются тождественными в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 26.02.2021.