

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.01.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ДубльГис", Новосибирская область, город Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021759742, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2021759742 подано 17.09.2021 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 16, 18, 25 и услуг 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Роспатентом 22.09.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021759742 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, обоснованное несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение содержит изобразительный элемент, который, по сведениям сети Интернет (см. <https://www.sogaz.ru/sogaz/pressroom/release/833670/>, <https://www.sostav.ru/publication/sogaz-provodit-rebranding-uzhe-izvestny-novye-tovarnye-znakikompanii-41443.html>, <https://www.khl.ru/official/sponsors/> и др.), а также принимая во внимание поступившее в материалы заявки обращение заинтересованного лица от 30.12.2021, является сходным до степени смешения с обозначением, используемым компанией Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности», 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, 10 (далее - АО «СОГАЗ») для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не может быть произведена, так как будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, лица оказывающего услуги. Изложенное препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных товаров и услуг на основании положений предусмотренных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении приведены сведения о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

[1-11] - с серией (блоком) товарных знаков [1-3] , ,  по свидетельствам №№735148, 735156, 735231 с приоритетами от 10.09.2019, [4-6] , ,  по свидетельствам №№784444, 784571, 784576 с приоритетами от 18.05.2020, [7-9] , ,  по свидетельствам №821152, 821153, 821151 с приоритетами от 09.06.2021, [10] 
Согаз.
Первые лица по свидетельству №819192 с приоритетом от 26.05.2020, [11] 
Согаз.
Первые лица по свидетельству № 772629 с приоритетом от 24.03.2020, зарегистрированных на имя Акционерного общества «Страховое общество газовой

промышленности», 107078, Москва, пр-кт Академика Сахарова, 10, в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 39, 41, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 16, 18, 25, 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ;

[12] - с товарным знаком [12] «**ГИС**» «ГИС» свидетельство № 512472 с приоритетом от 09.08.2012, зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества ""Самара - Городские Информационные Системы"", 443030, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 33, в отношении услуг 38 класса, однородных заявленным услугам 38 класса.

Также в заключении указано, что с доводами заявителя, приведенными в пользу регистрации товарного знака, экспертиза может согласиться частично, сняв противопоставление по товарному знаку «GIS» свидетельство № 518514, поскольку товары 16 класса МКТУ заявленного перечня и товары 16 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не являются однородными.

Кроме того в заключении содержатся пояснения относительно вопросов однородности сопоставляемых товаров и услуг. В частности заявленные товары 16 класса, а именно: «изображения графические; карты географические» признаны однородными услугам 42 класса, а именно: «дизайн визитных карточек; услуги по составлению географических карт», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 784576, поскольку имеют одинаковую область применения и относятся к общей родовой группе. Заявленные товары 18 класса, а именно: «рюкзаки; сумки» признаны однородными товарам 09 класса, а именно: «сумки для переносных компьютеров», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 784576, поскольку они относятся к одной родовой группе товаров. Заявленные товары 25 класса, а именно: «изделия трикотажные; пуловеры/свитера; одежда; трикотаж [одежда]; изделия спортивные трикотажные; легинсы [штаны]; майки спортивные; уборы головные; футболки» признаны однородными товарам 09 класса, а именно: «одежда специальная лабораторная», и услугам 42 класса «моделирование одежды»,

в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 784576, поскольку они относятся к одной родовой группе товаров.

Заявленные услуги 38 класса, а именно: «услуги социальных сетей онлайн» признаны однородными услугам 38 класса, а именно: «вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; радиовещание», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 512472, поскольку они относятся к одной родовой группе услуг (телекоммуникации, а именно, услуги по предоставлению информации и службы связи). Заявленные услуг 45 класса, а именно: «услуги социальных сетей онлайн» признаны однородными услугам 42 класса, а именно: «обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 784576, поскольку они относятся к одной видовой группе услуг.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.01.2023 поступило возражение на решение Роспатента.

Заявитель обращает внимание на то, что обратившееся лицо (АО «СОГАЗ») в обоснование своих возражений предоставило заключение №143-2021 от 23.11.2021г., подготовленное по результатам социологического опроса. Однако данное заключение не принимает во внимание отличие в словесных элементах, так АО «СОГАЗ» не учитывает, что обозначение, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака, является комбинированным.

При восприятии комбинированного обозначения внимание потребителей, как правило, акцентируется на словесном элементе, так как он запоминается легче, чем изобразительный (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17.08.2021 № С01-1273/2021 по делу №А65-31410/2020).

Словесная часть заявленного на регистрацию товарного знака – 2ГИС – уже является зарегистрированным товарным знаком (свидетельство №462824, приоритет от 16.06.2010), который активно используется заявителем в своей коммерческой деятельности. Изобразительный элемент является производным от другого товарного знака заявителя (свидетельство №556004, приоритет от 07.07.2014).

Заявитель обращает внимание на то, что ранее, в рамках рассмотрения возражений заявителя против предоставления правовой охраны товарному знаку №735231, АО «СОГАЗ» предоставляло заключение № 28-2021 от 12.03.2021, подготовленное по результатам социологического опроса тем же экспертом, что и заключение от 23.11.2021г., которое АО «СОГАЗ» представило в качестве доказательства наличия сходства заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения до степени смешения с товарными знаками АО «СОГАЗ». Указанные заключения содержат прямо противоположные выводы, при этом заявитель высказывает сомнения в возможности изменения мнения потребителей в период менее чем 8 месяцев между исследованиями.

Заявитель отмечает, что в перечень товаров и услуг противопоставляемых товарных знаков, принадлежащих АО «Согаз», включены в числе прочих и те, которые не имеют отношения к деятельности компании. В частности, заявитель выражает сомнение, что АО «СОГАЗ» предоставляет услуги садо [обучение японской чайной церемонии] (41 класс) или оценки качества леса на корню либо оценки качества шерсти (42 класс).

Заявитель предоставлял Заключение № СО-1807-11 от «15» июля 2022 г., которое содержит социологический опрос, по результатам которого респонденты не считают сравниваемые обозначения сходными до степени смешения, а также Заключение № КЭ-1807-10 от «21» июля 2022 г., которое содержит объяснения о том, что разные результаты социологических экспертиз являются результатом ослабленной различительной способности изобразительного элемента. Эксперт не принял предоставленные заявителем документы во внимание.

Заявитель считает, что заявленное обозначение и товарные знаки АО «Согаз» различны по графическому, фонетическому и семантическому критериям, вероятность смешения потребителями обозначений отсутствует.

Заявитель указывает на отсутствие сходства с товарным знаком «ГИС» по свидетельству № 512472 ввиду различий в визуальной части и неоднородности оказываемых услуг, ввиду различного круга потребителей. Так, товарный знак «ГИС» зарегистрирован для теле – и радиовещания, в то время как заявитель просит зарегистрировать товарный знак исключительно для услуг в сфере «Интернет». Таким образом, указанные услуги не являются однородными, поскольку имеют разный круг потребителей, а также каналы реализации.

Учитывая изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021759742 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Копия заключения №28-2021 от 12.03.2021;
2. Копия заключения №143-2021 от 23.11.2021;
3. Копия заключения №СО-1807-11 от 15.07.2022
4. Копия уведомления о приеме и регистрации заявки на государственную регистрацию товарного знака от «17» сентября 2021 г.;
5. Копия заключения № 143-2021 от «23» ноября 2021 г.;
6. Копия заключения № 28-2021 от «12» марта 2021 г.;
7. Копия отзыва АО «СОГАЗ» на возражения;
8. Копия письменные пояснений АО «СОГАЗ»;
9. Копия заключения № СО-1807-11 от «15» июля 2022 г.;
10. Копия заключения № КЭ-1807-10 от «21» июля 2022 г. ;
11. Копия решения от «22» сентября 2022 г. № 2021759742/50(W21053051) об отказе в государственной регистрации товарного знака;

12. Приложение №71 к договору №10-01д/07-13 от 08.07.2019 о заказе печати полиграфической продукции;

13. Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №А40-83584/2022 от 06.02.2023.

Также коллегия при рассмотрении возражения от 20.01.2023 руководствовалась материалами, поступившими с обращениями АО «СОГАЗ» от 30.12.2021 и 06.09.2022 на этапе проверки обозначения по заявке №2021759742 требованиям законодательства:

14. Заключение №143-2021 от 23.11.2021;

15. Решение Арбитражного суда города Москвы от 09.08.2022 по делу №А40-835584/22-12-591.

Изучив материалы дела, заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.09.2021) поступления заявки №2021759742 на регистрацию товарного знака 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное



обозначение «» по заявке №2021759742 состоит из словесно-цифрового элемента «2ГИС», выполненного буквами русского алфавита, а также из окружности, внутри которой выполнена конусообразная расширяющаяся кверху фигура. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ в черном, белом и зеленом цветовых сочетаниях.



Противопоставленная серия товарных знаков [1-3] “”, “”, “” по свидетельствам №№735148, 735156, 735231 с приоритетами от 10.09.2019, [4-6] “”, “”, “” по свидетельствам №№784444, 784571, 784576 с приоритетами от 18.05.2020, [7-9] “”

«СОГАЗ», «» по свидетельствам №821152, 821153, 821151 с

приоритетами от 09.06.2021, [10] 
Согаз. Первые лица по свидетельству №819192 с приоритетом

от 26.05.2020, [11] 
Согаз. Первые лица по свидетельству № 772629 с приоритетом от 24.03.2020
либо полностью состоят, либо содержат изобразительный элемент в виде
окружности с конусообразной фигурой внутри него. Правовая охрана товарным
знакам [1-3] предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ,
товарным знакам [4-6] в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 38, 42
классов МКТУ, товарным знакам [7-9] в отношении услуг 39 класса МКТУ,
товарному знаку [10], в том числе, в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42
классов МКТУ, товарному знаку [11] в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак [12] «»
по свидетельству №512472 с приоритетом от 09.08.2012, выполнен оригинальным
шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака
предоставлена в отношении услуг 38 класса МКТУ.

Анализ соответствия обозначения по заявке №2021759742 требованиям
пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Применение пункта 3 статьи 1483 Кодекса в оспариваемом решении
обосновано использованием компанией АО «СОГАЗ» в своей деятельности
обозначения, сходного с заявленным.

Для доказательств такого использования приведены следующие Интернет-
ссылки:

- 1) <https://www.sogaz.ru/sogaz/pressroom/release/833670/>,
- 2) <https://www.sostav.ru/publication/sogaz-provodit-rebranding-uzhe-izvestny-novye-tovarnye-znakikompanii-41443.html>,
- 3) <https://www.khl.ru/official/sponsors/>.

Ссылки [1-2] содержат информацию о ребрендинге компании «Согаз» и о
начале использования новых логотипов. Так, статья «СОГАЗ объявляет о начале

ребрендинга» датирована 20 января 2020, статья «СОГАЗ проводит ребрендинг — уже известны новые товарные знаки компании» - 20.01.2020. Данные ссылки

содержат новые обозначения компании «», «» и «».

По ссылке [3] АО «Согаз» перечислен в перечне партнеров чемпионата континентальной хоккейной лиги, при этом отсутствует дата размещения указанной информации.

Коллегия отмечает, что представленные сведения являются сведениями информационного характера, направленных на информирование потребителей о новых логотипах компании, однако представленных ссылок недостаточно для вывода о приобретении указанными обозначениями такой степени известности

среди потребителей, чтобы заявленное обозначение « 2ГИС» было способно восприниматься как способное вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Что касается представленного с обращением социологического заключения от 23.11.2021, то среди вопросов, поставленных перед экспертами, отсутствуют вопросы относительно ассоциативного восприятия потребителями обозначения « 2ГИС» как средства индивидуализации АО «СОГАЗ», исследование направлено на определение сходства изобразительного элемента заявленного и противопоставленных обозначений, а не на определение способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение.

Представленное решение Арбитражного суда Москвы также касается вопросов нарушения исключительных прав АО «СОГАЗ» на товарные знаки по свидетельствам №№735231, 784576, однако оно не связано с установлением обстоятельств способности введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, коллегия пришла к выводу об отсутствии в материалах обратившегося лица надлежащих доказательств для вывода о способности

обозначения №2021759742 ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров или лица, оказывающего услуги.

Следовательно, обозначение по заявке №2021759742 соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ обозначения по заявке №2021759742 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение является комбинированным, поэтому с противопоставленными словесными товарными знаками анализируется по правилам сходства только словесных элементов, с изобразительными товарными знаками – по правилам сходства изобразительных элементов, а с комбинированными обозначениями с учетом всех положений пунктов 41-44 Правил.

Противопоставленные товарные знаки [3, 6, 9] являются изобразительными и

состоят исключительно из графического элемента ». Принимая во внимание отсутствие в противопоставленных товарных знаках словесных элементов, сопоставлению в первую очередь подлежат изобразительный элемент заявленного

обозначения  **2ГИС** » и противопоставленный товарный знак в целом.

При сопоставлении графических элементов  » и  » коллегия установила их совпадение по внешнему контуру, а также по симметрично расположенному конусообразному элементу в центре окружностей. Сопоставление внутреннего элемента окружности позволяет установить их общее визуальное сходство при некоторых отличиях в исполнении, так, радиус купола у внутренней фигуры заявленного обозначения больше, чем радиус купола у фигуры в противопоставленных товарных знаках. Кроме того, у фигуры противопоставленных товарных знаков острые углы при сведении нижней конусообразной линии к одной точке, в то время как в заявленном обозначении углы, соединяющие линии, являются скругленными, нижняя грань также имеет

перпендикулярную линию-основание. Вместе с тем указанные отличия едва уловимы при восприятии двух сопоставляемых графических элементов в целом, так как цветные контуры вокруг конусообразных белых фигур принимают сходные очертания расширения и сужения, сходные пропорции цветного и белого пространства в симметричных относительно друг друга местах.

Отличие в цветах заливки окружности сопоставляемых графических элементов не приводит к отсутствию ассоциирования их друг с другом, за счет восприятия их как вариантов исполнения одинакового обозначения в разной цветовой гамме. При этом необходимо отметить совпадение в сопоставляемых обозначениях центрального конусообразного элемента белым цветом (с пропуском цвета).

Что касается сопоставления всего заявленного обозначения в целом

« 2ГИС» с противопоставленными товарными знаками [3, 6, 9] «», то коллегия отмечает, что словесный и цифровой элементы не наполняют смысловым содержанием изобразительный элемент, ввиду чего не изменяют его восприятия как оригинальной геометрической фигуры в окружности, также как и у противопоставленного товарного знака.

Общее зрительное восприятие начинается с изобразительного элемента за счет его расположения в начале обозначения.

Таким образом, на основании вышеуказанного анализа сходства графических элементов, коллегия пришла к выводу о высокой степени сходства близкой к тождеству обозначения по заявке №2021759742 и противопоставленных товарных

знаков [3, 6, 9] ввиду установленного сходства графических элементов «» и «».

Противопоставленные товарные знаки [1-2, 4-5, 7-8] “”, “”, являются комбинированными в виде слова «СОГАЗ»/ «SOGAZ»,

выполненных буквами русского и латинского алфавита, где буква «О» представлена

изображением «». Словесные элементы «СОГАЗ»/ «SOGAZ», читаемые в противопоставленных товарных знаках, и словено-цифровой элемент «2ГИС» заявленного обозначения являются фонетически не сходными друг с другом, так как близких слогов «ГАЗ»/ «ГИС» недостаточно для сходного восприятия их полного воспроизведения «СОГАЗ»/ «ДВАГИС»/ «TWOГИС»/ «ДубльГис».

Семантически сопоставляемые словесные элементы не подлежат сравнению, так как слово «ГИС» не имеет лексического значения, а, следовательно, не может быть сопоставлено по образу и подобию заложенных идей с каким-либо иным словом.

При этом нельзя сделать вывод о полном несхождении сопоставляемых комбинированных обозначений ввиду установленного выше сходства графических

элементов «» и «», присутствующих в них. Сходство сопоставляемых

обозначений « **2ГИС**» и «**sogaz**», «**согаз**» является низким, так как основано только на сходстве графических элементов, который в противопоставленных товарных знаках [1-2, 4-5, 7-8], не занимает начального положения.

Противопоставленные товарные знаки [10-11]  являются комбинированными, состоят из словесных элементов «Согаз.Первые лица», выполненных буквами русского алфавита в две строки, а также из графического элемента в виде окружности с конусообразной фигурой внутри. В данном случае фонетическое сходство словесных элементов сопоставляемых обозначений отсутствует, также как и в случае с товарными знаками [1-2, 4-5, 7-8], а сходство сводится к сходству изобразительных элементов, которые, при этом занимают начальное положение в сопоставляемых обозначениях.

Таким образом, обозначение по заявке №2021759742 признано сходным в высокой степени сходства с противопоставленными товарными знаками [3, 6, 9], в низкой степени сходства с товарными знаками [1-2, 4-5, 7-8, 10-11].

Противопоставленный товарный знак [12] является словесным, состоит исключительно из слова «ГИС», которое полностью входит в заявленное обозначение, следовательно, присутствует фонетическое и графическое сходство словесных элементов, так как они выполнены буквами одинакового алфавита. Таким образом, обозначение по заявке №2021759742 является в высокой степени сходным с противопоставленным словесным товарным знаком [12] на основании совпадения образующих их словесных элементов.

Что касается доводов заявителя о принадлежности ему прав на товарные знаки

«**2ГИС**» по свидетельству №462824, приоритет от 16.06.2010, «» по свидетельству №556004, приоритет от 07.07.2014, то коллегия отмечает, что имеющийся у заявителя изобразительный товарный знак отличается от заявленного обозначения, так как состоит только из конусообразной фигуры более вытянутой формы без окружности. При заключении данной фигуры в окружность был бы получен овал, а не круг.

Вывод об отсутствии сходства обозначений «» и «» был сделан Роспатентом в рамках решения от 21.04.2021 года, которым была оставлена в силе правовая охрана товарного знака по свидетельству № 735231.

Данное решение Роспатента вступило в законную силу и не было обжаловано в Суде по интеллектуальным правам.

При этом данные выводы касались именно сопоставления обозначений

«» и «», а не обозначений «» и «», при сопоставлении

которых сделаны иные выводы. Ввиду отличия самих обозначений «» и

«» между собой, коллегия поясняет, что ссылки о принадлежности заявителю

изобразительного товарного знака «», отличающегося от заявленного, не может повлиять на вышеприведенный анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Что касается противопоставления [12], то принадлежащий заявителю знак «**2ГИС**» по свидетельству №462824 не имеет правовой охраны в отношении услуг 38 класса МКТУ, следовательно, не образует приоритетного права в отношении данных услуг. В то время как противопоставление [12] связано именно с услугами 38 класса МКТУ.

Коллегия проанализировала представленные в материалы дела социологические исследования и пришла к выводу о неотносимости части представленных документов.

Так, Заключение №28-2021 от 12 марта 2021 года касается определения сходства до степени смешения обозначений «» и «» по товарным

знакам №№784576 и 556004, заявленное обозначение не является в нем объектом исследования.

В тоже время представленные заключения от СО-1807-11 от 15.07.2022 (далее Заключение от 15.07.2022) и заключение №143-2021 от 23 ноября 2021 года (далее

Заключение от 23.11.2021) содержат обозначение «  », являющееся частью заявленного обозначения, в качестве объекта исследования.

Анализ указанных заключений позволяет установить следующее.

Заключение от 23.11.2021 содержит выводы о том, что товарные знаки «  », «  » по свидетельствам №№784576, 735231 и обозначение,

выполненное в форме фигуры зеленого цвета с круглой внешней формой «  », ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные отличия, по мнению 58 % опрошенных; 50% опрошенных полагают возможным спутать услуги под

товарными знаками свидетельствам №№784576, 735231 и обозначением «  », 60% респондентов определили сходство по внешнему виду, 65% - по форме, 64% - сходство в целом. Последующие вопросы (10-15) и соответствующие им ответы, отраженные в диаграммах 7- 18, касаются сопоставления иных видов обозначений, а не части исследуемого заявленного обозначения.

Данное исследование проводилось между потребителями услуг страховых компаний, а также потребителей услуг предоставления информации и электронных публикаций новостей и иных текстовых материалов, сервисов географических карт. Таким образом, круг респондентов для исследования определен верно в соответствии с областями деятельности заявителя и владельца противопоставленных товарных знаков. Опрос проведен с выборкой 2500 человек с охватом 265 городских округов и муниципальных районов в 74 регионах Российской Федерации.

Вышеуказанная методика исследования по выборке, географическому охвату и кругу респондентов использована также в Заключении от 15.07.2022.

Что касается довода возражения о том, что социологический отчет от 15 июля 2022 года вообще не был учтен экспертом, коллегия находит его противоречащим тексту оспариваемого решения Роспатента, где на странице 8 (абзац шестой) указано, что заключение от 15.07.2022 не может послужить абсолютным основанием для снятия мотивов по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно результатам исследования от 15.07.2022 68% респондентов не ассоциируют друг с другом товарные знаки по свидетельствам №№784576, 735231 и

обозначение «», 91% опрошенных могут отличить тестируемые обозначения друг от друга, 13% восприняли тестируемые обозначения, как используемые одной компанией, 24% - разными компаниями, 61% - не смогли определить какой компанией используются тестируемые обозначения.

Кроме того, заключение от 15.07.2022 содержит исследование восприятия потребителями товарных знаков по свидетельствам №784576, 735231 и заявленного

обозначения « **2ГИС**» в целом. При этом подавляющее большинство респондентов (96%) могут отличить тестируемые обозначения, 29% определяют их как используемые разными компаниями, а 61% полагают невозможным определить, какая компания предоставляет услуги товарным знаком №784576 и лишь 8% считают возможным определить какая компания использует тестируемые обозначения и утверждают, что они используются одной компанией.

Коллегия обращает внимание, что вывод в рамках Заключения от 15.07.2022

об отсутствии ассоциаций потребителей между обозначениями «» и « **2ГИС**» основан на вопросе 8, который звучит как «Можете ли вы

отличить обозначение «» от обозначения « **2ГИС**» или нет?».

Коллегия полагает, что при данном вопросе неизбежен вариант ответа «нет», хотя бы потому, что обозначения не являются тождественными, отличаются по цвету и наличием дополнительного словесного элемента, поэтому не являются идентичными и их можно отличить друг от друга, однако возможность отличить обозначения не исключает возможности их восприятия как сходных. При этом, если 61% опрошенных не могут определить какая именно компания предоставляет услуги под сравниваемыми обозначениями, то это автоматически не означает, что такой потребитель не ассоциирует сами обозначения между собой в силу их сходства.

Данные замечания к представленному исследованию не позволяют учесть изложенные в нем выводы в качестве основания для преодоления пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

При этом коллегия обращает внимание на противоречивость результатов исследований, представленных обратившимся лицом и заявителем по заявке, что не позволяет учитывать ни один из поступивших документов, так как в них сделаны прямо противоположные выводы, в одном случае о смешении потребителями сопоставляемых обозначений, а в другом случае – об отсутствии смешения.

Несмотря на то, что исследование заявителя от 15.07.2022 включает выводы не только относительно исследования восприятия изобразительных элементов по – отдельности, но и исследует ассоциирование комбинированного заявленного обозначения с противопоставленными изобразительными товарными знаками, коллегия указала выше на дефекты данного исследования, которые не позволяют учесть его вопреки методологически обоснованному сходству сопоставляемых обозначений.

Кроме того, что касается представленного заключения от 21.07.2022, содержащее выводы об ослабленной различительной способности изобразительного элемента, которая обуславливает различия в полученных результатах исследований, проведенных по заказу заявителя и по заказу обратившегося лица. Коллегия в свою очередь отмечает, что анализ сходства проводится с учетом охраняемости и неохраняемости отдельных элементов товарных знаков, а также по общему

зрительному впечатлению. В сопоставляемых обозначениях изобразительный элемент является охраняемым, не исключен из объема правовой охраны ни в противопоставленных товарных знаках, ни не был указан в качестве неохраняемого при подаче заявки №2021759742, следовательно, анализ верно был проведен с учетом индивидуализирующей способности изобразительных элементов, которая не опровергнута на момент рассмотрения возражения.

Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков основывается исключительно на методологических подходах, отраженных в пунктах 41-44 Правил и проанализированных выше в настоящем заключении.

Что касается факта сходства, установленного в рамках решения Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-83584/2022, то данное решение было отменено постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам и направлено на повторное рассмотрение. Повторное рассмотрение на дату подготовки заключения не состоялось.

Анализ однородности испрашиваемых товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ и товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ, присутствующих в перечнях противопоставленных товарных знаков [1-12], показал следующее.

Коллегия проанализировала перечни заявленного обозначения и перечни противопоставленных товарных знаков и установила, что большая часть испрашиваемых товаров и услуг являются идентичными соответствующим позициям в перечне противопоставленных товарных знаков.

Так, испрашиваемые товары 09 класса МКТУ *«публикации электронные загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; доски объявлений электронные»*, услуги 35 класса МКТУ *«исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса;*

макетирование рекламы; маркетинг; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление деловой информации через веб-сайты; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; телемаркетинг; управление [коммерческое]; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги пррс; экспертиза деловая» тождественны соответствующим позициям в перечнях 09, 35 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [4-6, 10]; испрашиваемые услуги 41 класса «предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов; служба новостей» тождественны соответствующим позициям в перечнях 41 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-3]; услуги 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; установка

программного обеспечения, баз данных; исследования в области геологии; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения, базам данных; модернизация программного обеспечения, баз данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обслуживание программного обеспечения, баз данных; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование компьютерных систем; прокат вебсерверов; прокат программного обеспечения, баз данных; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов, сервер хостинг; разработка программного обеспечения, баз данных; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги "облачных" вычислений; услуги по составлению географических карт; хранение данных в электронном виде» тождественны услугам 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [4-6, 10]; испрашиваемые услуги 38 класса МКТУ «обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете» тождественны соответствующим услугам в перечне товарных знаков [4-6].

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям» однородны услугам 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; консультации профессиональные в области бизнеса; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях» противопоставленных товарных знаков [4-6, 10]; испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «составление рекламных рубрик в газете» однородны услугам 35 класса МКТУ «написание текстов рекламных сценариев; разработка рекламных концепций» противопоставленных товарных знаков [4-6, 10].

Сопоставляемые выше услуги хотя и отличаются по формулировкам, однако представляют собой услуги одного вида (информационно-консультационные услуги/ услуги по написанию рекламных текстов), способа выполнения и круга потребителей.

Испрашиваемые услуги 38 класса МКТУ *«доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы];»* могут представлять собой интернет-платформу, работающую на прием и передачу информации между пользователями. Таким образом данная услуга по своему назначению (размещение, хранение, доведение информации разных пользователей до всеобщего сведения) следует признать однородной услугам *«обеспечение доступа к базам данных; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; радиовещание»* противопоставленных товарных знаков [4-6, 12].

Испрашиваемые услуги 38 класса МКТУ *«передача сообщений; предоставление онлайн форумов»* однородны услугам *«обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; радиовещание»* противопоставленных товарных знаков [4-6, 12], так как в процессе вещания происходит передача сообщений, а при оказании услуг обеспечения доступа на дискуссионные форумы оказывается услуга предоставления онлайн форумов. Сопоставляемые услуги являются в высокой степени однородными друг другу.

Испрашиваемые услуги 39 класса МКТУ *«доставка товаров; информация о движении; прокат автомобилей; организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; посредничество при перевозках;»* представляют собой услуги родовой группы *«транспортные услуги»*, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку [7-9], а часть информационных услуг *«предоставление информации об услугах хранения; предоставление информации о движении транспорта; предоставление информации по вопросам перевозок»* в испрашиваемом перечне однородна услугам 39 класса МКТУ

«предоставление информации о движении транспорта; предоставление информации в области маршрутов движения» этого же противопоставления.

Испрашиваемые услуги 39 класса МКТУ *«бронирование путешествий; организация путешествий; экскурсии [туризм]»* однородна услугам 39 класса МКТУ *«организация путешествий; услуги медицинского туризма, представляющие собой услуги по организации и бронированию поездок в другую страну с целью получения медицинской помощи; услуги медицинского туризма, представляющие собой услуги по транспортировке в другую страну с целью получения медицинской помощи; услуги медицинского туризма, представляющие собой организацию транспортировок, заказ и бронирование путешествий для получения медицинской помощи;»* товарного знака [7-9], так как сопоставляемые услуги совпадают по виду (услуги туристические), способам оказания (бронирование, составление туристической программы и маршрута).

Испрашиваемые услуги 39 класса МКТУ *«хранение данных или документов на электронных носителях»* сопутствует услугам *«оформление туристических виз и проездных документов для лиц, выезжающих за границу;»* противопоставленного товарного знака [7-9], так как оформление виз туристическими компаниями в интересах третьих лиц не может не сопровождаться хранением документов третьих лиц, в чьих интересах действует туристическая компания.

Испрашиваемые услуги 39 класса МКТУ *«хранение лодок;»* сопутствует услугам *«перевозки водным транспортом; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом;»* противопоставленного товарного знака [7-9], так как перевозки водными видами транспорта сопряжены с содержанием той же организацией транспортных средств для перевозки, а именно с временным хранением их в период простоя, а также в период между маршрутами.

Испрашиваемые услуги 39 класса МКТУ *«хранение товаров»* сопутствует услугам 35 класса МКТУ *«продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей»*, так как услуги реализации размещением товаров на складах до

момента отгрузки их в магазин или в пункт выдачи при дистанционной продаже товаров.

Испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ *«предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений;»* однородны услугам *«информация по вопросам воспитания и образования»* противопоставленных товарных знаков [1-3], так как сопоставляемые услуги относятся к одной группе товаров – информационные услуги, а также однородны услугам *«предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых;»* этих же товарных знаков, так как в мультимедийных и текстовых материалах может содержаться информация по вопросам развлечений. Кроме того испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ могут сопутствовать услугам 41 класса МКТУ *«организация спортивных состязаний»* противопоставленных товарных знаков [11-12], которые сами по себе относятся к развлекательным услугам, однако включают в себя деятельность по оповещению населения о планируемых мероприятиях.

Испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ *«изучение технических проектов; инжиниринг; исследования технические»* однородны услугам *«исследования научно-технические в области патентного картирования; исследования научно-технические в области стихийных бедствий; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; проведение исследований по техническим проектам; исследования подводные; исследования технологические»* противопоставленных товарных знаков [4-6, 10], так как сопоставляемые услуги относятся к одной сфере исследований в научно-технических областях, следовательно, совпадают по способам оказания и назначению.

Испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ *«обзоры в области геологии»* однородны услугам *«изыскания геологические / экспертиза геологическая;»* противопоставленных товарных знаков [4-6, 10], так как сопоставляемые услуги совпадают по виду и назначению (геологические исследования).

Испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ *«размножение компьютерных программ; разработка электронных справочников организаций;»* однородны услугам *«тиражирование компьютерных программ; разработка программного обеспечения;»* противопоставленных товарных знаков [4-6, 10], так как совпадают друг с другом по виду, свойствам и назначению.

Заявленные товары 16 класса МКТУ *«карты географические»* могут быть признаны сопутствующими услугам 42 класса МКТУ *«услуги по составлению географических карт»*, противопоставленных товарных знаков [4-6]; товары *«изображения графические»* однородны товарам 09 класса МКТУ *«файлы изображений загружаемые; значки настройки, загружаемые для мобильных телефонов/эмотиконы, загружаемые для мобильных телефонов; программы-заставки для компьютеров загружаемые»* противопоставленных товарных знаков [4-6], так как указанные товары могут быть взаимозаменяемыми, а также указанные товары сопутствуют услугам 42 класса МКТУ *«дизайн визитных карточек; услуги дизайнеров в области упаковки»*, противопоставленных товарных знаков [4-6]; заявленные товары 16 класса МКТУ *«каталоги»* однородны товарам 09 класса МКТУ *«публикации электронные загружаемые»* противопоставленных товарных знаков [4-6], так как сопоставляемые товары являются товарами одного вида (каталоги могут издаваться в виде печатной продукции и дублироваться в виде загружаемого pdf-файла), поэтому сопоставляемые товары являются взаимозаменяемыми; заявленные товары *«блокноты [канцелярские товары]»* являются взаимозаменяемыми с товарами *«книжки записные электронные; доски интерактивные электронные»* противопоставленных товарных знаков [4-6], так как хотя и являются товарами разного вида (канцелярские товары и электроника), однако имеют одинаковое назначение для записи информации или зарисовки графических элементов, создания заметок.

Заявленные товары 18 класса МКТУ *«рюкзаки; сумки»* признаны однородными товарам 09 класса, а именно: *«сумки для переносных компьютеров»* противопоставленных товарных знаков [4-6], так как и те и другие являются средствами для переноски вещей.

Заявленные товары 25 класса МКТУ *«изделия трикотажные; пуловеры/свитера; одежда; трикотаж [одежда]; изделия спортивные трикотажные; легинсы [штаны]; майки спортивные; уборы головные; футболки»* признаны однородными товарам 09 класса *«одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда специальная лабораторная»* противопоставленных товарных знаков [4-6, 10], и услугам 42 класса МКТУ *«моделирование одежды»* этих же противопоставлений. Так, одежда лабораторная и одежда для защиты от несчастных случаев, как правило, изготавливается из тех же тканей, что и одежда для общего спроса, данные товары могут иметь общие каналы реализации, как например одежда с защитными вставками для мотоциклистов (одежда для защиты от несчастных случаев) реализуется совместно с футболками и иным трикотажем общего спроса. Что касается сопоставления с услугами 42 класса МКТУ, то товары *«одежда»* корреспондируют услуге *«моделирование одежды»*.

Заявленные услуги 45 класса МКТУ *«услуги социальных сетей онлайн»* признаны однородными услугам 42 класса *«обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи»* противопоставленных товарных знаков [4-6, 10], так как сопоставляемые услуги, хотя и находятся в различных классах МКТУ, по своему наполнению представляют собой совпадающий набор действий по созданию платформы взаимодействия между пользователями, к которым относятся как дискуссионные форумы, так и социальные сети.

Совокупный анализ однородности, проведенный выше, показал тождество всех позиций 09 класса МКТУ и большинства испрашиваемых услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ, а также высокую степень однородности остальных услуг 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ и товаров 16, 18, 25 классов МКТУ товарам и услугам противопоставленных товарных знаков [1-12].

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума ВС РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса

Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому 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.

Учитывая высокую степень сходства близкую к тождеству заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3, 6, 9, 12], и низкую степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2, 4-5, 7-8, 10-11], а с другой стороны в части идентичность, а в другой части высокую степень однородности испрашиваемых товаров 09, 16, 18, 25 классов и услуг 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ соответствующим товарам и услугам противопоставленных товарных знаков [1-12], их следует признать сходными до степени смешения, согласно положениям пункта 162 Постановления Пленума ВС РФ.

Таким образом, обозначение по заявке №2021759742 является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-12] в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.01.2023, оставить в силе решение Роспатента от 22.09.2022.