

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 31.10.2024, поданное компанией «ОНИВЕРС ХОЛДИНГ С.П.А.», Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1038339, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Onives**» по заявке №2024760521 с приоритетом от 03.06.2024 зарегистрирован 01.08.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №1038339 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Диденко Алексея Юрьевича, 105077, Москва, 13 Парковая улица, дом 20, корпус 3, квартира 8 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.10.2024 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду

того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

«ОНИВЕРС» (ONIVERSE) – это новое название итальянской мультибрендовой компании «Calzedonia Group», деятельность которой широко представлена в России. Компании принадлежат почти 600 магазинов под брендами «Calzedonia», «Intimissimi», «Intimissimi Uomo», «Tezenis» и «Falconeri» в более чем 90 городах страны.

Податель возражения является правообладателем товарного знака «**ONIVERSE**» по международной регистрации №1750176, зарегистрированного в отношении услуг 35 класса МКТУ с конвенционным приоритетом от 19.07.2023.

С точки зрения графического критерия сходства сравниваемые товарные знаки обладают большинством признаков графического сходства (общее зрительное впечатление, вид шрифта, цвет, алфавит, расположение букв по отношению друг к другу).

Оспариваемое обозначение читается в три слога как [О-НИ-ВЕС], точно так же, в три слога, читается и более ранний товарный знак – [О-НИ-ВЕС], по правилам чтения английского языка буква «Е» на конце слов обычно не озвучивается, а буква «R» в позиции между гласной и согласной не произносится. Таким образом, сравниваемые обозначения являются фонетически тождественными друг другу.

Сравниваемые знаки являются фантазийными и не имеют словарного значения.

Перечень более ранней регистрации охватывает любые услуги, связанные с деятельностью бизнеса (управление, бухгалтерская и налоговая отчётность, составление стратегий деятельности, поиск клиентов, организация работы офиса и т.п.), услуги, связанные с коммуникацией в корпоративной среде (приём и передача сообщений, связи с общественностью и т.п.), а также маркетинговые услуги, к которым относится изучение и анализ рынка, сбор и систематизация коммерческой информации о ценах и потребителях.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит вынести решение о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1038339 в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ, а именно: «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; администрирование программ лояльности потребителей; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда офисного оборудования и аппаратов; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг посредством размещения продукции для третьих лиц в виртуальной среде; маркетинг целевой; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; организация и проведение коммерческих мероприятий; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск клиентов для третьих лиц; поиск партнеров для бизнеса; поиск спонсоров; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации

телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; пресс-службы; прогнозирование экономическое; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; разработка стратегий организации бизнеса, связанных с корпоративной социальной ответственностью; регистрация данных и письменных сообщений; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом артистов; управление бизнесом временное; управление бизнесом спортсменов; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по коммерческой информации; услуги агентства по трудоустройству; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги коммерческого посредничества; услуги конкурентной разведки; услуги консультационные для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги

машинописные; услуги по вырезке новостей; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги секретарские; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса».

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Копия публикации товарного знака №1038339,
2. Информация о компании ONIVERSE,
3. Копия публикации товарного знака №1750176,
4. Результаты поиска по словарям «Academic» слова ONIVES,
5. Результаты поиска по словарям «Academic» слова ONIVERSE.

Правообладатель в корреспонденции от 09.01.2025 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак (знак обслуживания) по регистрации №1038339 и товарный знак (знак обслуживания) по международной регистрации №1750176 не обладают каким-либо зрительным, смысловым и фонетическим сходством,
- словесное обозначение «Onives» выполнено одной заглавной и строчными буквами,

- более ранний товарный знак выполнен оригинальным, а не стандартным шрифтом,

- с точки зрения общего впечатления обозначения не соизмеримы по длине, так как в них разное число букв - 6 и 8, они имеют выраженные визуальные особенности - товарный знак (знак обслуживания) по международной регистрации №1750176 выполнен разреженным шрифтом прописными буквами, данные признаки у товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству №1038339

отсутствуют, оба обозначения выполнены разными шрифтами, а не стандартным шрифтом, обозначения не охраняются в каком-либо цвете (цветовом сочетании),

- доводы заявителя возражения о правилах чтения сравниваемых обозначений являются безосновательными,

- состав гласных и согласных букв, образующих сравниваемые обозначения, не является тождественным или сходным до степени смешения, ударение может быть любым,

- утверждение заявителя возражения об охвате перечнем из трех наименований услуг по международной регистрации №1750176 любых услуг, связанных с деятельностью бизнеса, является безосновательным,

- товарный знак (знак обслуживания) по регистрации №1038339 охраняется в отношении широкой номенклатуры услуг 35 класса, которые существенно отличаются от ограниченного перечня специализированных услуг 35 класса, в отношении которых охраняется противопоставляемый товарный знак (знак обслуживания), таким образом, частично отсутствует однородность между услугами по перечню регистрации №1038339 и услугами по перечню противопоставляемой регистрации товарного знака (знака обслуживания),

- отсутствие анализа однородности всех услуг, указанных в перечне оспариваемой регистрации, и деятельности заявителя возражения с использованием спорного обозначения, а также ссылок на соответствующие доказательства и обоснования влечет неопределенность при установлении объема правовой охраны знака обслуживания заявителя возражения в отношении однородных услуг, противоречит положениям законодательства и сложившейся судебной практике,

- на имя правообладателя зарегистрированы товарные знаки (знаки обслуживания) по заявкам №№2024760518, 2024760524, 2024812094, 2024812095, 2024812096, 2024812101, 2024812107, 2024812108, 2024812109, 2024812113, 2024812116, 2024812119, 2024812123 для товаров и услуг соответственно 12, 37, 01, 04, 09, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 42 классов МКТУ, что подтверждает различия в рынках производства и сбыта товаров и услуг правообладателя и заявителя возражения.

В связи с вышеизложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1038339.

В ответ на представленный отзыв правообладателя лицо, подавшее возражение, 12.02.2025 представило следующие письменные пояснения:

- визуально обозначение не имеет графических элементов, которые однозначно определяли бы его шрифт как оригинальный, а не стандартный, визуальная близость шрифта к стандартному позволяет расценивать товарный знак при сравнении именно как словесный,

- увеличенная ширина пробелов между буквами в противопоставляемом товарном знаке не всегда заметна невооружённым глазом, очевидно, что такого признака недостаточно для того, чтобы признать графику сопоставляемых обозначений различной,

- регистр букв, которыми выполнены сравниваемые обозначения, имеет минимальное значение при сравнении, сравнение по признакам, предусмотренным для изобразительным обозначений, в данном случае является нерелевантным ввиду отсутствия графических элементов,

- наиболее вероятными способами прочтения, тем не менее, являются указанные в возражении и однозначно тождественные/сходные до степени смешения варианты: [О-НИ-ВЕС] для оспариваемого обозначения и [О-НИ-ВЕС]/[О-НИ-ВЕР-СЕ] для более раннего товарного знака,

- невозможно говорить о наличии или отсутствии семантического сходства: обозначения могут восприниматься по-разному, как сходно, так и различно, в связи с этим больше внимания должно уделяться другим критериям сравнения,

- правообладателем не указано, какие именно позиции из перечня, приведённого в возражении, являются неоднородными позициям более раннего товарного знака,

- однородность указанных в возражении услуг позициям более раннего товарного знака определяется их одинаковым родом и видом, назначением и кругом потребителей,

- для установления вероятности смешения товарных знаков и установления однородности услуг не требуется ни установление однородности услуг более позднего обозначения видам деятельности правообладателя более раннего товарного знака, ни доказательство оказания им однородных услуг, а также подтверждение устойчивой смысловой связи более раннего товарного знака №1750176 с услугами товарного знака по свидетельству №1038339,

- регистрация на имя правообладателя товарных знаков «Onives» в других классах МКТУ никак не свидетельствует о реальной деятельности правообладателя и не является релевантной в вопросе рассмотрения сходства знаков.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в заседании, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.06.2024) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в 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.

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

Исходя из имеющихся в деле доводов компания «ОНИВЕРС ХОЛДИНГ С.П.А.», Италия обладает исключительным правом на товарный знак по международной регистрации №1750176, который, по мнению лица, подавшего возражение, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности компании «ОНИВЕРС ХОЛДИНГ С.П.А.», Италия в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1038339.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак «**Onives**» по свидетельству №1038339 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак «**Onives**» по свидетельству №1038339 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставляемый товарный знак «**ONIVERSE**» по международной регистрации №1750176 (конвенционный приоритет от 19.07.2023) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

В оспариваемом и противопоставляемом товарных знаках словесные элементы «Onives», «ONIVERSE» являются единственными индивидуализирующими элементами.

С точки зрения фонетического критерия сходства сопоставляемые словесные элементы «Onives», «ONIVERSE» являются сходными, поскольку наличие шести фонетически тождественных звуков (O, N, I, V, E, S) является определяющим при звуковом восприятии сопоставляемых товарных знаков. Сравниваемые знаки при произношении имеют близкое фонетическое звучание, отличаясь, по сути, лишь наличие двух букв (R, E) в конечной части слова противопоставляемого товарного знака, что не приводит к отсутствию ассоциирования сопоставляемых обозначений друг с другом, поскольку начальная часть «ONIVE» оспариваемого и противопоставляемого товарных знаков, формирующая основное зрительное и фонетическое восприятие знаков, а также звук «S», расположенный в конечной части слов, полностью совпадает.

Таким образом, сопоставляемые обозначения сходны по фонетическому признаку ввиду совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений, то есть на основании фонетического сходства словесных элементов.

С точки зрения семантического сходства необходимо отметить, что словесные элементы «Onives», «ONIVERSE» являются фантазийными, поскольку не имеют перевода в каком-либо из языков, ввиду чего указанный критерий сходства в данном случае не применен.

С точки зрения визуального восприятия сравниваемые словесные элементы «Onives», «ONIVERSE» оспариваемого и противопоставляемого товарных знаков являются сходными, так как выполнены буквами латинского алфавита, что позволяет ассоциировать друг с другом сопоставляемые обозначения. С учетом отсутствия каких-либо иных графических элементов в знаках исполнение сопоставляемых обозначений буквами различного регистра (строчные и заглавные)

не является определяющим фактором, что могло бы существенным образом повлиять на различие знаков при их восприятии.

Таким образом, в соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые товарные знаки ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности оспариваемых услуг 35 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставляемого товарного знака, показал следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №1038339 предоставлена в отношении широкого перечня услуг 35 классов МКТУ.

В рамках поданного возражения оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1038339 в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; администрирование программ лояльности потребителей; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда офисного оборудования и аппаратов; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг посредством размещения продукции для третьих лиц в виртуальной среде; маркетинг целевой; обновление и

поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; организация и проведение коммерческих мероприятий; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск клиентов для третьих лиц; поиск партнеров для бизнеса; поиск спонсоров; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; пресс-службы; прогнозирование экономическое; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; разработка стратегий организации бизнеса, связанных с корпоративной социальной ответственностью; регистрация данных и письменных сообщений; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом артистов; управление бизнесом временное; управление бизнесом спортсменов; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами

возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по коммерческой информации; услуги агентства по трудоустройству; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги коммерческого посредничества; услуги конкурентной разведки; услуги консультационные для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги машинописные; услуги по вырезке новостей; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги секретарские; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса».

Правовая охрана противопоставляемому товарному знаку предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «управление бизнесом, организация и администрирование; услуги корпоративных коммуникаций; услуги по исследованию рынка» (*business management, organization and administration; corporate communications services; market intelligence services*).

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда офисного оборудования и аппаратов; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; выписка счетов; запись сообщений

[канцелярия]; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; организация и проведение коммерческих мероприятий; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск клиентов для третьих лиц; поиск партнеров для бизнеса; поиск спонсоров; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; пресс-службы; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; разработка стратегий организации бизнеса, связанных с корпоративной социальной ответственностью; регистрация данных и письменных сообщений; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом артистов; управление бизнесом временное; управление бизнесом

спортсменов; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по коммерческой информации; услуги агентства по трудоустройству; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги коммерческого посредничества; услуги консультационные для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги машинописные; услуги по вырезке новостей; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги секретарские; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса», относящиеся к категории «услуги в сфере бизнеса», включая, в том числе, такие сопутствующие услуги как «услуги кадровые, услуги в области бухгалтерского учета, услуги конторские и секретарские, услуги информационно-справочные, посреднические услуги», признаны однородными с услугами 35 класса МКТУ «управление бизнесом, организация и администрирование; услуги корпоративных коммуникаций» (*business management, organization and administration; corporate communications services*) противопоставляемого товарного знака, поскольку имеют одно назначение и круг потребителей, общие условия оказания, соотносятся друг с другом по родовому/видовому признаку.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ, относящиеся к категории «услуги кадровые, услуги в области бухгалтерского учета, услуги конторские и секретарские, услуги информационно-справочные, услуги посреднические» непосредственно связаны деятельностью по управлению, ведению бизнеса, включая, в том числе, организацию необходимого административного процесса и т.д. В этой связи указанная категория услуг 35 класса МКТУ признана сопутствующей услугам «управление бизнесом, организация и администрирование; услуги корпоративных коммуникаций».

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«анализ себестоимости; аудит финансовый; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; прогнозирование экономическое; услуги конкурентной разведки; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен»* признаны однородными с услугами 35 класса МКТУ «услуги по исследованию рынка» (*market intelligence services*) противопоставляемого товарного знака, так как либо полностью совпадают, то есть являются идентичными, либо тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, общие условия оказания, соотносятся друг с другом по родовому/видовому признаку.

Кроме того, оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«администрирование программ лояльности потребителей; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг посредством размещения продукции для третьих лиц в виртуальной среде; маркетинг целевой; разработка маркетинговых концепций; услуги лидогенерации»* также признаны однородными с позицией 35 класса МКТУ «услуги по исследованию рынка» (*market intelligence services*) противопоставляемого товарного знака. В данном случае услуги по исследованию рынка могут включать, в том числе, проведение маркетинговых исследований, используемых для продвижения товаров и более успешного сбыта продукции, а также привлечения покупателей. В этой связи сопоставляемые услуги

35 класса МКТУ признаны сопутствующими, поскольку маркетинговые услуги непосредственно связаны с услугами по исследованию рынка.

Учитывая установленное сходство оспариваемого и противопоставляемого товарных знаков, а также установленную высокую степень однородности сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ коллегия приходит к выводу о вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков в гражданском обороте в отношении части оспариваемых услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №1038339 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия более ранних прав на сходный до степени смешения товарный знак по международной регистрации №1750176 в отношении однородных вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «разработка рекламных концепций», относящиеся к категории «услуги в области рекламы», указанные лицом, подавшим возражение, в качестве однородных услуг с услугами 35 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака, относящихся к категории «услуги в области бизнеса, исследования рынка», не являются однородными, поскольку сравниваемые услуги не могут быть отнесены к одному роду/виду и, следовательно, их смешение на рынке отсутствует.

Приведенные примеры регистраций товарных знаков «Onives» на имя правообладателя в отношении иных классов МКТУ не могут повлиять на выводы коллегии, сделанные в рамках рассматриваемого возражения в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.10.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1038339 недействительным в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; администрирование программ лояльности потребителей; анализ

себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда офисного оборудования и аппаратов; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг посредством размещения продукции для третьих лиц в виртуальной среде; маркетинг целевой; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; организация и проведение коммерческих мероприятий; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск клиентов для третьих лиц; поиск партнеров для бизнеса; поиск спонсоров; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных

целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; пресс-службы; прогнозирование экономическое; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; разработка маркетинговых концепций; разработка стратегий организации бизнеса, связанных с корпоративной социальной ответственностью; регистрация данных и письменных сообщений; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом артистов; управление бизнесом временное; управление бизнесом спортсменов; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по коммерческой информации; услуги агентства по трудоустройству; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги коммерческого посредничества; услуги конкурентной разведки; услуги консультационные для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги машинописные; услуги по вырезке новостей; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции];

услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги секретарские; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса», указанных в перечне свидетельства.