

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела поступившее 03.05.2017 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Деньгимигом» (ООО «МФО «Деньгимигом»), Республика Татарстан, г. Набережные Челны (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016701234, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Деньгимигом» по заявке № 2016701234, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.01.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36 и 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.02.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016701234 в отношении всех заявленных услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивированно тем, что заявленное обозначение «Деньгимигом» сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «ДЕНЬГИМИГОМ» по свидетельству № 479684, имеющим более ранний приоритет (от 13.11.2010), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая группа «Монолит», Республика Татарстан, г. Набережные Челны, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- с товарным знаком со словесным элементом «МИГОМДЕНЬГИ» по свидетельству № 518212, имеющим более ранний приоритет (от 01.06.2012), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Мигомденьги-Консалт», Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 35 и 45 классов МКТУ.

Кроме того, экспертизой установлено, что заявленное словесное обозначение и противопоставленный словесный товарный знак под № 479684 имеют высокую степень сходства, приближенную к тождеству, которая определяется фонетическим тождеством товарных знаков, в связи с чем представленное заявителем письмо-согласие не является основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку велика вероятность восприятия заявленного обозначения как варианта (разновидности) противопоставленного знака. В этом случае потребитель может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.05.2017, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.02.2017. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в ответ на уведомление экспертизы заявитель представил письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 479684, которого оказалось недостаточно для эксперта;

- руководителем организации-правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 479684 и руководителем организации-заявителя является одно и то же лицо;

- заявленное обозначение, по мнению заявителя, является несходным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 518212, в частности, по

фонетическому признаку сходства, поскольку отличается место совпадающих буквосочетаний;

- деятельность заявителя и деятельность правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 518212 не пересекаются по территориальному признаку.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.02.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016701234 в отношении заявленных услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия уведомления экспертизы по заявке № 2016701234 [1];
- изображение заявленного обозначения [2];
- письмо-согласие от 20.01.2017 ООО «Финансовая группа «Монолит» [3];
- копия решения Роспатента от 16.02.2017 по заявке № 2016701234 [4];
- копия Устава заявителя, 2015 г. [5];
- распечатка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания «Деньгимигом» (ООО «МФК «Деньгимигом») [6];
- копия Устава ООО «Финансовая группа «Монолит», 2010 г. [7];
- распечатка из ЕГРЮЛ сведений, касающихся ООО «Финансовая группа «Монолит» [8].

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, поступившего 03.05.2017, заявителем дополнительно представлены доводы в защиту заявленного обозначения, а именно:

- экспертом не были учтены некоторые различия в фонетическом и графическом признаках сходства словесных обозначений при сравнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 518212;

- фонетические отличия: место совпадающих звуко сочетаний в составе сравниваемых обозначений различно, отсутствует тождество звучания начальных и конечных частей обозначений; графические отличия: использованы разные шрифты,

цвет, расположение и размер букв, в противопоставленном товарном знаке есть графический элемент, придающий обозначению уникальность, а также он выполнен в темно-серых, темно-зеленых, светло-зеленых, зеленых тонах, в отличие от заявленного обозначения.

Дополнительно заявителем представлены следующие документы:

- копия Протокола от 19.10.2010 общего собрания участников ООО «Финансовая группа «Монолит» [9];

- копия Протокола от 15.05.2012 общего собрания участников ООО «Деньгимигом» [10];

- изображение противопоставленного товарного знака по свидетельству № 518212 [11].

Кроме того, в материалах заявки содержатся представленные заявителем в ходе экспертизы заявленного обозначения документы:

- письмо-согласие от 20.01.2017 ООО «Финансовая группа «Монолит» [12];

- изображения рекламных материалов, буклетов, вывесок, рекламы в печатных изданиях [13];

- рекламная продукция – календарь [14].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты подачи (20.01.2016) заявки № 2016701234 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 июля 2015 г. № 482 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38572), вступившим в силу 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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

Сходство обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

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

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

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

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

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

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

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

Заявленное обозначение «Деньгимигом» по заявке № 2016701234 является словесным и выполнено буквами русского алфавита, первая буква «Д» – заглавная, остальные – прописные.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016701234 в отношении услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ основано на

наличии товарных знаков по свидетельствам №№ 479684 (приоритет от 13.11.2010) и 518212 (приоритет от 01.06.2012).

Противопоставленный товарный знак «Деньгимигом» по свидетельству № 479684 является словесным и выполнен буквами русского алфавита, первая буква «Д» – заглавная, остальные – прописные.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству № 518212 состоит из словесного элемента «МИГОМДЕНЬГИ», выполненного заглавными буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде трех параллельно расположенных ломаных линий, размещенных слева от словесного элемента. Товарный знак выполнен в темно-сером, темно-зеленом, светло-зеленом, зеленом цветовом сочетании.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 479684 показал следующее.

Оба обозначения состоят из одного словесного элемента «Деньгимигом». Единственным отличием, которое возможно установить при детальном сопоставлении обозначений, является незначительный наклон букв при выполнении противопоставленного товарного знака, который, однако, не позволяет считать выполнение товарного знака оригинальным, индивидуальным или нестандартным шрифтом.

Тождество обозначений устанавливается в случае их совпадения во всех элементах. С точки зрения отличительной функции товарных знаков, тождество обозначений основано на суждении о них как об одном и том же обозначении.

В связи с этим совпадение словесных обозначений, выполненных в каждом из приведенных выше случаев стандартным шрифтом, приводит к выводу об их тождестве.

При анализе однородности услуг следует учитывать, что степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Сопоставление перечней услуг, приведенных в заявке № 2016701234 и в свидетельстве № 479684, показало, что указанные в заявке услуги 36 класса МКТУ полностью включают услуги, приведенные в перечне свидетельства № 479684, следовательно, совпадающие услуги являются однородными, а именно: «страхование; операции с недвижимостью; агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда недвижимого имущества; аренда квартир; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость], информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования, посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании, управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев».

Иные заявленные услуги 36 класса МКТУ, непосредственно относящиеся к вопросам страхования и недвижимости («аренда офисов [недвижимое имущество], взыскание арендной платы, страхование жизни, страхование от болезней, страхование от несчастных случаев, страхование от несчастных случаев на море, страхование от пожаров»), также, очевидно, однородны услугам 36 класса МКТУ, приведенным в перечне регистрации № 479684 как относящиеся к тем же родовым группам услуг (страхование и услуги, связанные с недвижимостью).

Часть заявленных услуг 36 класса МКТУ, относящихся к финансовой деятельности, по мнению коллегии, также может быть признана однородной услугам, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству № 479684. Например, с услугами страхования и услугами, касающимися недвижимости, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, тесно связаны услуги «оценка недвижимого имущества, оценки финансовые [страхование, недвижимое имущество], оценки финансовые стоимости ремонта, поручительство», указанные в заявленном перечне. Данные услуги являются сопутствующими и, следовательно, однородными названным услугам противопоставленного перечня, поскольку оказываются в одной сфере деятельности, имеют общий круг потребителей.

При этом финансовая деятельность тесно связана с услугами страхования и услугами, касающимися недвижимости, поскольку, зачастую, они являются

взаимодополняемыми и не могут быть оказаны одна без другой (например, при покупке квартиры, потребителю также оказываются услуги по оценке (финансовых и страховых рисков, оценке недвижимого имущества), залогу, предоставлению ссуды (ипотеки), страхованию, поручительству, переводу денежных средств, хранению в сейфах (в частности, документов) и пр.), следовательно, часто имеют один круг потребителей и, в случае индивидуализации услуг тождественными обозначениями, способны порождать представление о том, что они оказываются одним лицом или происходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, с учетом тождественности сравниваемых обозначений, коллегия полагает, что заявленные финансовые услуги «финансовая деятельность, агентства кредитные, кредитно-денежные операции, агентства по взысканию долгов, анализ финансовый, аренда финансовая, банки сберегательные, выпуск дорожных чеков, выпуск кредитных карточек, выпуск ценных бумаг, инвестирование, информация финансовая, клиринг, консультации по вопросам финансов, котировки биржевые, кредитование под залог, ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги], маклерство, менеджмент финансовый, обмен денег, обслуживание банковское удаленное, обслуживание по дебетовым карточкам, обслуживание по кредитным карточкам, операции факторные, организация сбора денег и подписей, оценки финансовые [банковские операции], перевод денежных средств в системе электронных расчетов, посредничество биржевое, посредничество при реализации углеродных кредитов, предоставление ссуд [финансирование], предоставление ссуд под залог, проверка подлинности чеков, сбор благотворительных средств, спонсорство финансовое, ссуды ипотечные, ссуды с погашением в рассрочку, услуги банковские, услуги по выплате пенсий, услуги попечительские, услуги резервных фондов, услуги сберегательных фондов, услуги таможенных брокеров, учреждение взаимовыгодных фондов, финансирование, хранение в сейфах, хранение ценностей» следует признать однородными услугами, имеющимся в перечне противопоставленного товарного знака, которые относятся к страхованию и услугам, связанным с недвижимостью.

Коллегия полагает, что в данном случае решающим является то обстоятельство, что рассматриваемые услуги могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

Тесная связь и общий источник оказания услуг страхования, услуг, связанных с недвижимостью, и финансовых услуг прослеживается в деятельности крупных финансовых учреждений, а также подтверждается доводами заявителя о том, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака, занимающиеся, соответственно, финансовой и страховой деятельностью, имеют одних и тех же учредителей, то есть являются хозяйственно связанными компаниями.

На основании изложенного, коллегия считает заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 479684 тождественными, поэтому письмо-согласие [3], [12] правообладателя противопоставленного товарного знака не может быть принято, а регистрация тождественного обозначения в отношении перечисленных выше однородных услуг 36 класса МКТУ на имя иного лица не может быть произведена.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного комбинированного товарного знака по свидетельству № 518212 показал следующее.

В комбинированных обозначениях, состоящих из изобразительных и словесных элементов, основными элементами являются словесные элементы, так как они легче запоминаются, чем изобразительные, и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений.

С учетом сказанного, в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 518212 основным элементом является словесный элемент «МИГОМДЕНЬГИ».

При проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 518212 необходимо учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить знаки, а руководствуется общими впечатлениями об обозначениях, виденных/слышанных ранее.

В данном случае словесные элементы «Деньгимигом» и «МИГОМДЕНЬГИ» образованы сочетанием частей – «Мигом» и «Деньги», что обеспечивает наличие совпадающих звуков и слогов в сравниваемых словесных элементах и одинаковое расположение совпадающих звукосочетаний по отношению друг к другу. При этом различное местоположение частей «Мигом» и «Деньги» в сравниваемых словах не свидетельствует о качественно ином звучании сравниваемых слов, поскольку при произношении [ДЕНЬ-ГИ-МИ-ГОМ] и [МИ-ГОМ-ДЕНЬ-ГИ] сохраняется ритм и ударные гласные каждой из частей. Следовательно, отсутствие таких признаков фонетического сходства как совпадение места одинаковых буквосочетаний и тождество звучания начальных и конечных частей обозначений, на которые обращает внимание заявитель в своем возражении и дополнении к нему, не меняет вывода коллегии о фонетическом сходстве обозначений.

С точки зрения семантического признака сходства словесных обозначений очевидно тождество заложенных в обозначениях понятий, идей, поскольку каждое из обозначений представляет собой слитное написание значимых слов «Деньги» и «Мигом», смысл которых понятен любому российскому потребителю (Мигом – (наречие) очень быстро, скоро или сразу; Деньги – (существительное) металлические или бумажные знаки, являющиеся мерой стоимости при купле-продаже, средством платежей и предметом накопления – Толковый словарь Ожегова. Шведова Н.Ю., Ожегов С.И., <http://dic.academic.ru>).

Сравнительный анализ по графическому фактору сходства показал, что словесные элементы сопоставляемых обозначений выполнены буквами одного алфавита, что визуально сближает обозначения.

Что касается изобразительного элемента противопоставленного товарного знака, необходимо отметить, что степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности. В противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 518212 изобразительный элемент небольшой, его яркость и значимость не являются

достаточными для вывода о том, что он способствует исключению возможности смешения сравниваемых обозначений. Цветовая гамма словесного элемента противопоставленного товарного знака также имеет второстепенное значение.

Таким образом, несмотря на некоторые отличия, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 518212 ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Что касается однородности услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и услуг, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 518212, коллегия установила следующее.

Часть услуг 35 класса МКТУ заявленного перечня, очевидно, являются однородными услугами, указанным в перечне свидетельства № 518212, поскольку в перечнях использованы идентичные понятия. К ним относятся услуги: «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц, анализ себестоимости; аудит; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; деловая экспертиза; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин, оценка коммерческой деятельности, поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продвижение товаров для третьих лиц; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения

о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций, составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете, телемаркетинг, управление процессами обработки заказов товаров, услуги по сравнению цен».

Услуги заявленного перечня «реклама; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; обновление рекламных материалов; организация показов мод в рекламных целях; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров» представляют собой услуги рекламные и относятся к родовому понятию «продвижение товаров», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак.

Сказанное связано с тем, что «продвижение товаров – это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Таким образом, услуга «продвижение товаров для третьих лиц» может быть связана не только непосредственно с продажей товаров, но и, например, с рекламой (см. Информационное письмо Роспатента от 23.12.2011 г. № 2 «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ», <http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/d4cc060042f9393b9b95db863b0bfe03/9680090510.pdf?MOD=AJPERES>).

Услуги «агентства по импорту-экспорту; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная» также относятся к категории услуг по продвижению товаров, следовательно, они признаются

однородными данным услугам по кругу потребителей, источнику происхождения и назначению (повышение спроса на товары/услуги третьих лиц).

Услуги «бюро по найму; комплектование штата сотрудников; тестирование психологическое при подборе персонала» однородны услугам «консультации по управлению персоналом», так как они относятся к одной родовой группе – кадровые услуги, являются взаимодополняемыми, оказываются в одной сфере деятельности и имеют общий круг потребителей.

Услуги заявленного перечня «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги по переезду предприятий; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]» однородны таким услугам в сфере бизнеса как «консультации по управлению бизнесом, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по организации бизнеса, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; службы консультационные по управлению бизнесом», поскольку они имеют одно назначение (помощь в организации и управлении бизнесом), круг потребителей и могут быть отнесены к общей родовой группе услуг «услуги в сфере бизнеса».

Заявленные услуги «агентства по коммерческой информации; обзоры печати; организация подписки на газеты для третьих лиц» являются однородными имеющимся в перечне противопоставленной регистрации услугам «информация деловая, сбор и предоставление статистических данных», поскольку они представляют собой информационно-справочные услуги, имеют один круг потребителей и одно назначение (предоставление информации).

Услуги «запись сообщений; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов» оказываются в составе комплекса телекоммуникационных услуг (в телекоммуникационные услуги включаются: передача звуковой информации, изображений и других информационных потоков

через системы кабельной, радиотрансляционной, релейной или спутниковой связи, включая телефонную, телеграфную связь и телекс, услуги по аренде линий связи, сетей передачи звука, изображения и данных. — http://official.academic.ru/26028/Телекоммуникационные_услуги), поэтому могут быть признаны однородными услуго «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц» по назначению, цели, кругу потребителей.

Услуги «подготовка платежных документов» 35 класса МКТУ и «экспертиза налоговая» 36 класса МКТУ однородны бухгалтерским услугам (аудит, ведение бухгалтерских документов, выписка счетов, составление налоговых деклараций), в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству № 518212, так как данные услуги относятся к общей родовой группе услуг, являются взаимодополняемыми и имеют общее назначение (ведение/проверка бухгалтерии для третьих лиц).

Услуга «обработка текста» представляет собой «операции обработки данных текста, включая ввод, текстовое редактирование, сортировку, объединение, поиск, запоминание, отображение или печать текста...» (Источник: «Информационная технология. Словарь. Часть 23. Обработка текста. ГОСТ Р ИСО/МЭК 2382-23-2004», утв. Приказом Ростехрегулирования от 29.12.2004 № 136-ст, Официальная терминология. Академик.ру, 2012, <http://official.academic.ru>). С учетом данного определения указанную услугу следует признать однородной услуге «макетирование рекламы», имеющейся в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству № 518212, поскольку они могут иметь одно назначение (подготовка материалов к печати/публикации) и источник происхождения.

Заявленные «услуги в области общественных отношений» представляют собой широкое понятие, включающее спектр различных услуг, в том числе направленных на социальные взаимосвязи между членами общества. Данная услуга может быть связана с изучением рынка (и соотноситься с услугами «изучение общественного мнения, изучение рынка») или информационной деятельностью (то есть являться однородной услугам «информация деловая, информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]»). Поскольку

противопоставленному товарному знаку предоставлена правовая охрана и для услуг, касающихся изучения рынка, и для услуг информационных, а возражение не содержит анализа однородности услуг заявленного перечня и противопоставленных регистраций, то данная услуга признается однородной перечисленным услугам противопоставленной регистрации № 518212.

Не указанные выше заявленные услуги 35 и 36 классов МКТУ, по мнению коллегии, нельзя считать однородными услугам, перечисленным в перечнях противопоставленных товарных знаков.

В частности, к таким услугам коллегия относит услуги конторские (офисная служба; репродуцирование документов; услуги машинописные; услуги секретарей, услуги стенографистов; услуги фотокопирования), услуги проката оборудования (прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования) и услуги оценочные (оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая). Эти услуги имеют иные сферы оказания и назначение. Регистрация заявленного обозначения в отношении данных услуг не приведет к смешению обозначений на рынке, что свидетельствует о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в этой части.

В отношении услуг 45 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, коллегией установлено следующее.

Заявленные услуги, относящаяся к юридическим услугам («услуги юридические; арбитраж; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; регистрация доменных имен [услуги юридические]; управление делами по авторскому праву; услуги по внесудебному разрешению споров, услуги по разрешению споров»), действительно, однородны услугам 45 класса МКТУ, перечисленным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству

№ 518212, поскольку совпадают или относятся к одной сфере деятельности, следовательно, имеют одно назначение и круг потребителей.

Услуги заявленного перечня «службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц; персональные и социальные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц; агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; аренда сейфов; возвращение найденных предметов; консультации по вопросам безопасности; контроль систем охранной сигнализации; открывание замков с секретом охрана штатская; поиск пропавших людей; проверка багажа в целях безопасности; проверка состояния безопасности предприятий; прокат огнетушителей; прокат сигнализаторов пожара, сбор информации о физических лицах; служба пожарная; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев; услуги телохранителей» могут быть объединены как относящиеся к сфере услуг, связанных с расследованиями и обеспечением безопасности. Услуги по обеспечению безопасности включают комплекс мероприятий по защите от несанкционированного вмешательства либо от чрезвычайных ситуаций, которые осуществляются как в отношении людей (например, «услуги телохранителей»), так и в отношении предприятий (например, «служба пожарная») или информации (например, «аренда сейфов»). Услуги по расследованиям тесно связаны с услугами по обеспечению безопасности, поскольку, зачастую, сопряжены со сведениями, составляющими персональную или охраняемую информацию. Данные сферы деятельности, как правило, имеют особую регламентацию, поэтому должны быть выделены в отдельную сферу услуг, которые оказываются организациями, специализирующимися в этой области.

Поскольку перечень противопоставленной регистрации № 518212 содержит услугу «консультации по вопросам безопасности», то вышеперечисленные услуги 45 класса МКТУ следует считать однородными данной услуге по назначению, сфере оказания и специфике, присущей данным услугам.

В свою очередь, иные услуги 45 класса МКТУ, по мнению коллегии, не могут быть признаны однородными услугам, имеющимся в перечне товарного знака по свидетельству № 518212.

Так, ритуальные услуги («бюро похоронные; кремация; услуги погребальные»), несмотря на то, что связаны с оформлением ряда юридических документов, оказываются организациями узкоспециализированными, деятельность которых направлена, прежде всего, на помощь людям, столкнувшимся с необходимостью обеспечить захоронение родных и близких. Иными словами, данные услуги носят организационный характер, но не консультационный или представительский. В этой связи они не являются однородными услугами 45 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака.

Квалификация услуг проката зависит от конкретной сферы/области, в которой они оказываются. В частности, «прокат вечерней одежды» и «прокат одежды» не могут быть соотнесены с юридическими или иными услугами, имеющимися в противопоставленном перечне, поскольку они имеют совершенно иное назначение и круг потребителей.

Услуги «организация религиозных собраний», «услуги клубов по организации встреч или знакомств», «составление гороскопов», «планирование и организация свадебных церемоний», «агентства брачные», «агентства по усыновлению детей», «исследования генеалогические», «присмотр за детьми», «присмотр за домашними животными» представляют собой различного рода социальные услуги, которые не имеют юридической или иной проанализированной выше специализации, поэтому они не могут быть соотнесены с услугами юридическими или услугами по обеспечению безопасности, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 518212. Следовательно, регистрации заявленного обозначения в отношении данных услуг противопоставленный товарный знак не препятствует.

Вышеприведенный анализ показал, что часть услуг заявленного перечня не является однородной услугам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 479684 и 518212, что

свидетельствует о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении следующих услуг:

35 – офисная служба; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; репродуцирование документов; услуги машинописные; услуги секретарей, услуги стенографистов; услуги фотокопирования.

36 – оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая.

45 – агентства брачные; агентства по усыновлению детей; бюро похоронные; исследования генеалогические; кремация; организация религиозных собраний; планирование и организация свадебных церемоний; присмотр за детьми; присмотр за домашними животными; прокат вечерней одежды; прокат одежды; составление гороскопов; услуги клубов по организации встреч или знакомств; услуги погребальные.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.05.2017, отменить решение Роспатента от 16.02.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016701234 в отношении услуг «офисная служба; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; репродуцирование документов; услуги машинописные; услуги секретарей, услуги стенографистов; услуги фотокопирования» 35 класса МКТУ, услуг «оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая» 36 класса МКТУ и услуг «агентства брачные; агентства по усыновлению детей; бюро похоронные; исследования генеалогические; кремация; организация религиозных собраний; планирование и организация свадебных церемоний; присмотр за детьми; присмотр за домашними

животными; прокат вечерней одежды; прокат одежды; составление гороскопов; услуги клубов по организации встреч или знакомств; услуги погребальные» 45 класса МКТУ.