

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 возражение, поступившее 03.09.2018, поданное компанией «Дойче Телеком АГ», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1257845, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «Magenta» с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 19.10.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1257845 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 09, 10, 11, 12, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 03.05.2018 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1257845 в отношении товаров и услуг 07, 10, 11, 37, 39, 45 классов МКТУ.

В предварительном решении Роспатента от 22.09.2017 указано, что знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 09, 12, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 44 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Отказ мотивирован тем, что знак по международной регистрации №1257845 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- «MAGENTIS» по свидетельству №211867 (1) с приоритетом от 16.06.2000, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ;

- «MAGENTO» по международной регистрации №1313300 (2) с приоритетом от 05.07.2016, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ;

- «» по свидетельству №311496 (3) с приоритетом от 07.10.2004, в отношении однородных товаров и услуг 35, 44 классов МКТУ;

- «*Magenta*» по свидетельству №204401 (4) с приоритетом от 14.01.1999 (срок действия регистрации продлен до 14.01.2019), в отношении однородных товаров и услуг 16, 28, 35, 41, 42 классов МКТУ;

- «*Маджента*» по свидетельству №191411 (5) с приоритетом от 14.01.1999 (срок действия регистрации продлен до 14.01.2019), в отношении однородных товаров и услуг 16, 28, 35, 41, 42 классов МКТУ;



- «» по свидетельству №613779 (6) с приоритетом от 10.09.2015, в отношении однородных услуг 39, 41, 42 классов МКТУ;

- «MARGENTO» по международной регистрации №929918 (7), правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 38, 42 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.09.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака (1) предоставил заявителю письмо-согласие о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1257845 в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ;

- заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака (3) заключили договор об отчуждении исключительного права на имя заявителя в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг;

- противопоставление товарного знака (2) может быть снято, поскольку Роспатентом принято решение об окончательном отказе в предоставлении правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации;

- между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков (4, 5) ведутся переговоры об отчуждении на имя заявителя исключительных прав на данные товарные знаки в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг;

- заявитель ведет переговоры с правообладателем противопоставленного товарного знака (6) с целью получения письма-согласия на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №613779 в отношении всех товаров и услуг на территории Российской Федерации;

- в отношении противопоставленного знака (7) заявителем подано заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны знака в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1257845 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- письмо-согласие от владельца противопоставленного товарного знака (1) [1];
- договор об отчуждении товарного знака (3) [2];
- решение Роспатента об окончательном отказе в предоставлении правовой охраны знака (2) [3];
- документ, подтверждающий подачу заявления о досрочном прекращении правовой охраны знака (7) [4].

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы заявителя убедительными в части.

С учетом даты территориального расширения (19.10.2016) знака по международной регистрации №1257845 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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

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 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 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.

Знак по международной регистрации №1257845 представляет собой словесное обозначение «Magenta», выполненное стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита с заглавной буквы «М». Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 07, 09, 10, 11, 12, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45 классов МКТУ.

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации №1257845 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены знаки «MAGENTIS» (1), «MAGENTO» (2), «**МАДЖЕНТА**» (3),

«*Magenta*» (4), «*Магжента*» (5), «» (6), «MARGENTO» (7).

Правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил письменное согласие [1] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1257845 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ «Motor vehicles and parts thereof (included in this class), excluding car models» (моторные транспортные средства, а также части и принадлежности к ним (включенные в данный класс), за исключением моделей автомобилей).

Кроме того, в письме-согласии указано, что сферы деятельности компании «Киа Моторс Корпорейшн» и компании «Дойче Телеком АГ» не пересекаются и сосуществование знака по международной регистрации №1257845 и товарного знака (1) не будет являться причиной введения потребителей в заблуждение.

Следует отметить, что правовая охрана противопоставленного знака (1) распространяется на территории Российской Федерации в отношении 12 класса МКТУ, в связи с этим у него нет прав на предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку в отношении всех товаров 07, 10, 11, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45 классов МКТУ.

С учетом изложенного, коллегия принимает письмо-согласие в связи с чем отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны знаку по

международной регистрации №1257845 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении противопоставленного знака (2) принято окончательное решение Роспатента от 30.01.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны данного знака [3], поэтому он также не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1257845 в отношении товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ, в смысле положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В результате государственной регистрации договора от 10.12.2018 №РД0279136 об отчуждении исключительного права правообладателем противопоставленного товарного знака (3) стала компания «Дойче Телеком АГ», то есть заявитель.

Таким образом, товарный знак (3) не является препятствием для регистрации спорного знака в отношении товаров и услуг 35, 44 классов МКТУ, в рамках требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак (4) представляет собой словесное обозначение «*Magenta*», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция, в том числе книги, газеты, журналы», товаров 28 класса МКТУ «игры и игрушки», услуг 35 «реклама; менеджмент в сфере бизнеса, в том числе сбыт товаров через посредников», услуг 41 класса МКТУ «производство, прокат мультфильмов, кинофильмов, аудиопередач; издание книг, газет, журналов», услуг 42 класса МКТУ «бюро по редактированию (подготовка к печати) материалов; создание новых видов товаров; реализация товаров».

Противопоставленный товарный знак (5) представляет собой словесное обозначение «*Магжента*», выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция, книги, газеты,

журналы», товаров 28 класса МКТУ «игры и игрушки», услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса, в том числе сбыт товаров через посредников», услуг 41 класса МКТУ «производство, прокат мультфильмов, кинофильмов, аудиопередач, издание книг, газет, журналов», услуг 42 класса МКТУ «редактирование (подготовка к печати материалов), создание новых видов товаров, реализация товаров».

Противопоставленный товарный знак (6) представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее прямоугольник, на фоне которого расположен словесный элемент «Magenta», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения зеркально расположенной короны. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 39 класса МКТУ «авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда летательных аппаратов; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; организация круизов; организация путешествий; перевозка путешественников; прокат лошадей; сопровождение путешественников; услуги водного прогулочного транспорта; экскурсии [туризм]», услуг 41 класса МКТУ «академии [обучение]; воспитание физическое; дискотеки; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; написание музыки; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний;

переподготовка профессиональная; предоставление услуг игровых залов; представления театрализованные; представления театральные; проведение экзаменов; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги по написанию сценариев; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги школ [образование]; учреждения дошкольные [воспитание]; шоу-программы», услуг 42 класса МКТУ «дизайн промышленный; дизайн художественный; консультации по вопросам архитектуры; моделирование одежды; оформление интерьера; услуги архитектурные; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]».

Противопоставленный товарный знак (7) представляет собой словесное обозначение «MARGENTO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ «научные, геодезические, измерительные, сигнальные, контрольные (наблюдательные) приборы и инструменты; аппаратура, инструменты и носители для записи, воспроизведения, переноса, хранения, обработки, манипулирования, передачи, трансляции, поиска и воспроизведения музыки, звуков, изображений, текста, сигналов, программного обеспечения, информации, данных и кода; магнитные носители информации, записывающие диски; все продукты, входящие в состав системы платежных операций для регистрации банковских и жиро платежных средств, а также денежных переводов; терминалы транзакций в точках продаж и компьютерное программное обеспечение для передачи, отображения и хранения транзакций, идентификационной и финансовой информации для использования в сфере финансовых услуг, банковском деле, розничной торговле и телекоммуникациях; мобильные платежные терминалы, электронные терминалы, терминалы передачи стоимости, информационные терминалы стоимости и оборудование для электронных транзакций для использования в электронной торговле и/или с мобильными телефонами и/или смарт-картами, магнитными картами и карточками или устройствами с устройствами радиочастотной идентификации [транспондерами]; терминалы для радиотелефонов; банкоматы; компьютерные периферийные устройства и электронные товары, а именно вычислительные машины, карманные планировщики, персональные цифровые помощники (КПК), сигнализация и фонари; торговые автоматы и механизмы для монетных аппаратов, кассовых аппаратов, счетных машин и оборудования для обработки данных; электрические торговые автоматы для напитков или продуктов питания, автоматические торговые автоматы; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки данных; компьютеры, компьютерное оборудование, компьютерное программное обеспечение и компьютерные программы; телекоммуникационные и электрические приборы и инструменты для отслеживания, управления и анализа финансовых счетов через глобальные компьютерные сети и/или телекоммуникационные сети;

бухгалтерские машины; аппарат для слежения, управление и анализ финансовых счетов через глобальную компьютерную сеть и/или телекоммуникационные сети; автоматы для банковских учреждений; компьютерное оборудование и программное обеспечение для облегчения платежных операций с помощью электронных средств; кодеры и декодеры; модемы для передачи данных через сети голосовой связи; устройства радиочастотной идентификации [транспондеры]; печатные платы для подключения терминалов или микрокомпьютеров к публичным и частным сетям; смарт-карты или карты с микропроцессором, магнитные карты и магнитные идентификационные карты; карты, закодированные с функциями безопасности для целей аутентификации; карты, закодированные с функциями безопасности для целей идентификации; основанные на микрочипах и магнитные и оптические карты, а именно, платежные карты, телефонные карты, банковские карты и кредитные карты, контрольные карты, идентификационные карты, контрольные карты и удостоверения личности, а также считыватели вышеупомянутых; электронные и магнитные идентификационные карты для использования в связи с оплатой услуг; кодированные и магнитные карты для использования в связи с электронным переводом средств и для финансовых и нефинансовых операций в целом; магнитные или закодированные карты с записанными финансовыми или нефинансовыми данными; чистые интегральные платы для записи, передачи и воспроизведения звука и изображений в службах мобильной телефонной связи; чиповые карты для мобильных радиосистем; интерфейсные карты для оборудования обработки данных в виде печатных плат; устройство хранения и электронной обработки смарт-карт, магнитных карт и карт с устройствами радиочастотной идентификации [транспондеры]; читатели [обработка данных оборудование]; кардридеры для кредитных карт; считыватели чип-карт; устройства для чтения электронных карт; устройства для чтения флэш-карт; считыватели магнитных кодированных карт; считыватели магнитных кодированных карт; оптические считыватели; считыватели штрих-кода; устройства чтения смарт-карт; программное обеспечение для карт-ридеров; аппаратура и инструменты обработки данных для управления транзакционными центрами; аппаратура и части аппаратуры для передачи данных и сигналов с использованием телефонов, мобильных телефонов, факсимильных аппаратов, телеграфов, телепринтеров, телекса, кабеля; аппаратура для беспроводной передачи акустической информации; аппаратура для передачи связи; устройства проверки личности; устройство шифрования данных; электронные блоки шифрования; компьютерное оборудование и программное обеспечение для шифрования, ключи шифрования, цифровые сертификаты, цифровые подписи, программное обеспечение для безопасного хранения данных, поиска и передачи конфиденциальной информации о клиентах, используемой отдельными лицами, банками, финансовыми учреждениями и другими отраслями; электронный верификационный аппарат для проверки подлинности платежных карт, банковских карт, кредитных карт, дебетовых карт и платежных карт; компьютерное оборудование и компьютерное программное обеспечение для голосовой идентификации, распознавания и проверки; системы и компоненты идентификации и проверки речи и говорящего; аппаратура и приборы для автоматической идентификации или распознавания лиц, отпечатков пальцев или отпечатков ладоней; системы контроля доступа для доступа к компьютерным системам; электронные защитные бирки для товаров; компьютерные терминалы, клавиатуры и принтеры; электрические и электронные проводники, контакты, конденсаторы, разъемы, клеммы, проводники, муфты, адаптеры, розетки и соединительные коробки; аппаратура и приборы для хранения, передачи, воспроизведения, поиска и обработки данных и информации; приборы и инструменты, все для записи, производства, передачи, редактирования или обработки аудио и/или видеосигналов; оборудование для обработки сигналов, оборудование для цифровой обработки сигналов, процессоры цифровых речевых сигналов; аппаратура передачи тональной частоты; устройства для беспроводной радиопередачи; телефонное оборудование, а именно коробки идентификации абонента; электрические и электронные приборы и инструменты для ввода, хранения, обработки и передачи данных; телефоны, мобильные телефоны и телефонные трубки; мобильный телефон; мобильный телефон со встроенными факсимильными системами; мобильные приемники данных; компьютерные чипы, встроенные в

телефоны и другие устройства связи; телефонные автоответчики, стационарные, портативные, мобильные, громкие или голосовые телефоны; клавиатуры для мобильных телефонов и терминалов электронных платежей; телекоммуникационное оборудование, в частности для секторов фиксированной сети и подвижной радиосвязи; загружаемые электронные публикации, книги, журналы, руководства, бюллетени, технические инструкции для использования с платежными терминалами, операционными системами и банковскими операциями (в электронном виде); компьютерное программное обеспечение для безопасной передачи и приема данных, сигналов, изображений и звука; компьютерные программы для настройки и/или управления телекоммуникационным оборудованием, включая терминальное оборудование, маршрутизаторы, модемы, терминальные адаптеры ISDN, мультиплексоры, демультимплексоры, оборудование с ретрансляцией кадров и факсимильное оборудование: компьютерное оборудование, компьютерное программное обеспечение и компьютерные программы, относящиеся к финансовым, банковским и кредитным вопросам Сервисы; компьютерное программное обеспечение для финансовых операций, транзакций, вычислений, отображения и управления операциями; компьютерное программное обеспечение для производства финансовых моделей; компьютерное программное обеспечение, относящееся к финансовой истории; программное обеспечение для управления финансами; программные продукты для безопасных защищенных онлайн-платежей; программное обеспечение, относящееся к оплате через Интернет и другие сети связи; компьютерное прикладное программное обеспечение для мобильных телефонов; компьютерное программное обеспечение, позволяющее передавать фотографии на мобильные телефоны; программное обеспечение для продвижения других продавцов и услуг в Интернете; компьютерное программное обеспечение, предназначенное для взаимодействия смарт-карт с терминалами и считывателями; устройство хранения и электронной обработки смарт-карт; компьютерные программы, используемые для электронных кассовых систем; электронные кошельки для использования со смарт-картами и/или мобильными телефонами, позволяющие осуществлять обмен ценностями между платежными счетами; компьютерное программное обеспечение, связанное с шифрованием данных, сигналов, изображений и звука; компьютерное оборудование и программное обеспечение для шифрования, ключи шифрования, цифровые сертификаты, цифровые подписи, программное обеспечение для безопасного хранения данных, поиска и передачи конфиденциальной информации о клиентах, используемой физическими лицами, банковскими, финансовыми и другими учреждениями; программное обеспечение для обеспечения безопасности электронной почты; компьютерная прошивка для точечной оплаты и работы мобильного платежного терминала; компьютерные программы для передачи, обработки, обработки и анализа данных; компьютерное программное обеспечение для обработки изображений, для управления документами, для управления принтерами, для передачи и приема по сети, для создания документов, для управления базами данных и для обработки документов и изображений; программное обеспечение для обработки изображений, графики и текста; компьютерное программное обеспечение для биометрических систем идентификации и аутентификации лиц; программное обеспечение для торговли через глобальную коммуникационную сеть; программное обеспечение для упрощения транзакций по безопасным и/или мобильным телефонам или по кредитным картам; программные продукты для безопасных защищенных онлайн-платежей; программное обеспечение для продвижения других продавцов и услуг в Интернете; программное обеспечение для безопасной оплаты и передачи данных через Интернет и другие сети связи; терминалы транзакций в точках продаж и компьютерное программное обеспечение для передачи, отображения и хранения транзакций, идентификационной и финансовой информации для использования в сфере финансовых услуг, банковском деле, розничной торговле и телекоммуникациях», товаров 16 класса МКТУ «потребительские купоны загружаются из глобальной компьютерной сети», услуг 35 класса МКТУ «управление розничными услугами, предоставляемыми в режиме онлайн, через сети, средства мобильной связи или другие электронные средства, с

использованием электронно-цифровой информации (для других); реклама; управление бизнесом; управление бизнесом; предоставление деловой информации, касающейся системы мобильных транзакций; услуги бизнес-информации для пользователей системы мобильных транзакций; коммерческая, промышленная и коммерческая помощь; деловые оценки; консультационные услуги по управлению бизнесом; исследования рынка; маркетинговые исследования; статистическая информация (бизнес); подготовка выписок по счетам; ведение бухгалтерского учета; бизнес исследования; связи с общественностью; консультационные услуги по организационным вопросам и управлению бизнесом, с помощью и без помощи электронных баз данных; подготовка и анализ финансовой отчетности для предприятий; выпуск и обновление рекламных текстов; продвижение финансовых, страховых и других услуг от имени третьих лиц; распространение рекламной почты и рекламных приложений, прилагаемых к регулярным изданиям; распространение продукции в рекламных целях; содействие продаже товаров и услуг других лиц посредством распространения печатных материалов и рекламных конкурсов; стимулирование сбыта для других осуществляется через выдачу и администрирование привилегированного пользователя счета; консультирование по вопросам управления бизнесом по вопросам стратегии, маркетинга, производства, персонала и розничной торговли; публикация рекламных текстов; выпуск рекламных листовок; управление розничными услугами, предоставляемыми в режиме онлайн, через сети, мобильные телекоммуникационные средства или другие электронные средства с использованием электронно-цифровой информации (для других); управление компьютерной базой данных; услуги лояльности клиентов и услуги клуба клиентов в коммерческих, рекламных и / или рекламных целях; организация и управление программами лояльности клиентов; стимулирование продаж через программы лояльности клиентов [для других]; организация, функционирование и контроль схем лояльности клиентов; консультационные услуги по программам лояльности клиентов», услуг 36 класса МКТУ «обработка кредитных и дебетовых операций по телефонной и телекоммуникационной линии; предоставление услуг по предоплате пополнения, а именно, пополнение счета мобильного телефона, интернета, газа, электричества, связи (междугородние звонки) и других предоплаченных счетов; предоставление услуг электронных и других видов подарочных сертификатов, связанных с выдачей и погашением подарочных сертификатов электронными и физическими средствами; страховые услуги; финансовые дела, денежные дела; операции с недвижимостью; финансовые услуги; банковские и кредитные услуги; услуги системы мобильных транзакций (платежный инструмент); предоставление банковских, платежных, кредитных, дебетовых, платных, наличных, выплат, услуг по хранению ценных депозитов; предоставление услуг мобильных платежей, услуг по оплате счетов, банковских услуг в режиме онлайн; обработка кредитных и дебетовых операций по телефону и линии связи; услуги предоплаченной учетной записи, а именно, обработка электронных платежей, осуществляемых через предоплаченные счета; обработка финансовых транзакций как в режиме онлайн через компьютерную базу данных, так и через телекоммуникации и в точках продаж; услуги по расчетам и авторизации; электронная обработка страховых требований и платежных данных; процесс оплаты; обработка платежей и других транзакций, совершаемых с помощью мобильных телефонов; обработка платежей по платежным картам; услуги кредитной карты, дебетовой карты, платежной карты, карты предоплаты и карты с сохраненной стоимостью; предоставление нескольких вариантов оплаты с помощью управляемых клиентом электронных терминалов, доступных на месте в розничных магазинах; услуги аутентификации плательщика; проверка финансовой информации; распространение финансовой информации через Интернет и другие компьютерные сети; услуги удаленной оплаты; услуги электронных кошельков с сохраненной стоимостью, предоставление электронных средств и услуг по переводу валюты, услуг электронных платежей, услуг телефонных карт с предоплатой, услуг по выдаче наличных денег, а также услуг по авторизации и расчетам транзакций; проверить проверку и проверить обналичивание услуг; услуги банкоматов; выдача и выкуп ваучеров; шифрование данных и дешифрование финансовой информации; ведение финансовой отчетности; управление финансовыми делами; организация и обеспечение страхования зданий,

имущества, земли и финансовых схем и систем, используемых для их покупки и финансирования; услуги по страхованию и страхованию, пенсионные, аннуитеты, сбережения, инвестиции, финансовое планирование и услуги финансового управления; брокерские услуги в сфере финансовых инструментов; компьютеризированные финансовые консультационные услуги; финансовые клиринговые и расчетные услуги; услуги финансового центра; компьютеризированные финансовые информационные услуги; финансовые консультации и консультационные услуги; финансовые консультации и информационные услуги, предоставляемые электронными средствами; финансовые консультации, консультационные, исследовательские и информационные услуги; финансовые консультационные и управленческие услуги; финансовые дела, в частности, выдача кредитных, дебетовых и / или счетов с хранимой стоимостью; финансовое прогнозирование; услуги по управлению и анализу финансовой информации; услуги по финансовому планированию, управлению, исследованиям и отчетности; финансовая трастовая операция; организация и функционирование торговых рынков финансовых услуг и финансовых инструментов; подготовка финансовых отчетов и анализ; профессиональные консультации по организации и администрированию банковского и финансового бизнеса; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации, в том числе предоставляемой через телекоммуникационные сети, посредством онлайн-доставки и посредством Интернета и всемирной паутины, а также посредством сетей мобильной связи; услуги по списанию и зачислению финансовых счетов; коммерческие банковские услуги; услуги электронных переводов и обмена валюты; предоставление дебетовых и кредитных услуг с помощью средств связи и телекоммуникаций (мобильных телефонов); обеспечение дебетовых и кредитных услуг с помощью устройств радиочастотной идентификации (транспондеров); предоставление дебетовых и кредитных услуг с помощью платежных карт; предоставление финансовых услуг для поддержки розничных услуг, предоставляемых с помощью средств мобильной связи, включая платежные услуги с помощью беспроводных устройств; предоставление финансовых услуг для поддержки розничных услуг, предоставляемых в режиме онлайн, через сети или другими электронными средствами с использованием электронно-цифровой информации; услуги обмена ценностями, а именно: безопасный обмен ценностями, включая электронные деньги, по компьютерным сетям, доступным с помощью мобильных телефонов, смарт-карт или с помощью устройств радиочастотной идентификации (транспондеров); предоставление финансовых услуг посредством глобальной компьютерной сети или Интернета; риэлторские услуги; предоставление нескольких вариантов оплаты с помощью управляемых клиентом электронных терминалов, доступных на месте в розничных магазинах; предоставление услуг по электронному переводу средств и средств для онлайн-транзакций; валютные операции; финансовые услуги, а именно услуги по переводу и переводу инвестиционных фондов; электронные дебетовые и дебетовые транзакции; финансовые вопросы, в частности выдача кредитных, дебетовых, предоплаченных счетов и счетов с хранимой стоимостью; выдача услуг телефонной карты; выдача токенов стоимости; наличные и валютные операции; электронные кассовые операции; услуги по счету брокерских операций с ценными бумагами, включая функцию начисления процентов по неинвестированным денежным средствам, доступ к денежным средствам, маржинальные кредиты и услуги по дебетовым картам; банковские карты, дебетовые карты, проверка чеков и обналичивание чеков, выдача и выкуп дорожных чеков и путевок и связанных с ними консультативных услуг; выдача и выкуп услуг, связанных с дорожными чеками и путевками; выдача дорожных чеков и валютных ваучеров; электронная обработка страховых требований и платежных данных; обработка платежей и других транзакций, произведенных обработкой мобильных телефонов», услуг 38 класса МКТУ «услуги по передаче информации из банка хранимых в компьютере данных или через Интернет; телекоммуникации; телекоммуникационные услуги; телефонная связь; связь с помощью мобильного телефона; услуги по передаче писем, документов, видео, аудио и другой информации с помощью телефакса, телефона, мобильного телефона, в электронном виде или с помощью других средств передачи; услуги передачи данных; передача электрических данных по глобальной сети удаленной

обработки данных, включая Интернет; услуги по передаче информации из банка данных, хранящихся на компьютере, или через Интернет; передача данных с использованием электронной обработки изображений по телефонной линии; услуги электронной почты, отправки и получения сообщений; вещательные услуги; обеспечение многопользовательского доступа к защищенной компьютеризированной информационной сети для передачи и распространения широкого спектра информации в области финансовых и розничных услуг; аренда времени доступа к компьютерной базе данных; доступ к portalу телекоммуникационной сети, в частности с помощью компьютера, телефона или телевидения; создание и предоставление протоколов связи для облегчения обмена данными или передачи данных между двумя или более партнерами по связи; телематическая связь через компьютерные терминалы (и / или терминалы торговых точек); компьютерная передача информации, доступ к которой осуществляется через код или терминал; электронная передача данных, изображений и документов через компьютерные терминалы; телекоммуникации с помощью компьютерных терминалов, телематики, спутников, радиоприемников, телеграфов, телефонов; электронный обмен данными, хранящимися в базах данных, доступных через телекоммуникационные сети; обмен компьютеризированными документами; обмен сообщениями через компьютерную передачу», услуг 42

класса МКТУ «проектирование и разработка мобильных платежных терминалов, электронных терминалов, терминалов передачи стоимости, информационных терминалов и оборудования для электронных транзакций для использования в электронной торговле и / или с мобильными телефонами и / или смарт-картами, магнитными картами и карточками или аппаратурой с устройствами радиочастотной идентификации (транспондеры); технические услуги, а именно услуги банковской системы и услуги системной интеграции для мобильной и электронной торговли в банковских и POS-системах; научные, производственные и технологические услуги и связанные с ними исследования и разработки; промышленные аналитические и исследовательские услуги; проектирование и разработка компьютерного оборудования и программного обеспечения; консалтинг в области компьютерного и программного обеспечения; компьютерное программирование; поддержка и консультационные услуги для управления компьютерными системами, базами данных и приложениями; техническая поддержка или консультационные услуги, а именно консультации по вопросам использования и эксплуатации системы мобильных транзакций; программирование электронной и голосовой связи между покупателями, провайдерами для транзакций (данные и деньги и другие транзакции) и продавцами; услуги шифрования и декодирования данных, включая криптографию с эллиптическими кривыми; услуги электронной системы безопасности для безопасной передачи данных компьютера и транзакций; технические услуги, а именно услуги банковской системы и услуги системной интеграции для мобильной и электронной торговли в банковских и POS-системах; услуги по идентификации пользователя электронной системы; аутентификация информации, сообщений и данных; создание веб-страниц; юридические услуги; дизайн, создание и хостинг торговых сайтов; разработка, создание и размещение сайтов оплаты счетов; обеспечение электронной проверки он-лайн заказов цифрового контента и генерации электронных кодов разрешений, которые затем позволяют пользователям получать доступ к упомянутому цифровому контенту; услуги финансовых компьютерных сетей, проектирование программ обработки данных, проектирование защищенных устройств связи».

Сопоставительный анализ знака по международной регистрации №1257845 и противопоставленных знаков (4-7) показал следующее.

Знак по международной регистрации №1257845 включает в себя единственный словесный элемент «Magenta». В противопоставленных товарных

знаках (4-7) основную индивидуализирующую нагрузку несут в себе словесные элементы «Magenta», «Маджента», «Magenta», «MARGENTO».

Словесные элементы «Magenta» заявленного обозначения и «Magenta», «Маджента» противопоставленных товарных знаков (4, 5, 6) фонетически тождественны. Сопоставляемые словесные элементы «Magenta» заявленного обозначения и «MARGENTO» противопоставленного знака (7) имеют близкое количество звуков, одинаковый состав гласных звуков, близкий состав согласных звуков, одинаковое расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

Изложенное обуславливает фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

С точки зрения визуального признака сходства словесные элементы заявленного обозначения и товарных знаков (4, 5, 7) следует признать сходными, поскольку они представляют собой словесные обозначения. При этом спорный знак и товарные знаки (4, 7) выполнены буквами одного алфавита (латинского), что усиливает сходство.

Анализ словарных источников (<https://translate.google.com/>) показал, что заявленное обозначение «Magenta» (и его транслитерация буквами русского алфавита «Маджента») в переводе с английского языка означает «фуксин» - пурпурный, пурпурно-красный. В этой связи заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (4, 5, 6) являются семантически сходными в силу подобия заложенных в них понятий.

Словесный элемент «MARGENTO» знака (7) не является лексической единицей какого-либо языка, представляет собой фантазийное слово, поэтому по семантическому критерию сходства сопоставляемые обозначения не являются сходными.

На основании изложенного, сравниваемые обозначения являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом.

Следует указать, что сходство сопоставляемых обозначений заявителем не оспаривается.

Роспатентом от 03.05.2018 было отказано в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении заявленных товаров и услуг 09, 12, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 44 классов МКТУ.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1257845 в отношении товаров и услуг 12, 44 классов МКТУ в виду того, что противопоставления по противопоставленным знакам (1-3) были сняты.

Что касается однородности заявленных товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ и товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в противопоставленных товарных знаках (4-7), коллегия отмечает следующее.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ «научные, морские, геодезические, оптические, взвешивающие, измерительные, сигнальные, контрольные (наблюдательные), спасательные и учебные аппараты и приборы; аппаратура и приборы для проведения, переключения, преобразования, накопления, регулирования или контроля электроэнергии; аппаратура для записи, передачи, обработки и воспроизведения звука, изображений или данных; электротехнические компоненты; электротехническое оборудование, приборы и инструменты, а именно телекоммуникационное оборудование и оборудование для информационных технологий, оборудование для автоматизации транспортных средств, а именно компьютерное программное обеспечение для управления и контроля круиз-контроля для автомобилей, навигационные устройства для транспортных средств в виде бортовых компьютеров, навигационные приборы для транспортных средства, компьютерное программное обеспечение и датчики для мониторинга и регистрации износа транспортных средств и эффективности использования топлива, электронные датчики для противоугонной автомобильной сигнализации, передатчики и приемники дистанционного управления для наземных транспортных средств с дистанционным управлением, стартеры дистанционного управления для транспортных средств, тренажеры для вождения или управления транспортными средствами, стартеры и эквалайзеры, системы контроля температуры; оборудование для автоматизации зданий; оборудование для автоматизации систем безопасности; программное обеспечение для мониторинга и управления приборами; электрооборудование, аппаратура и приборы для передачи команд (входят в этот класс), магнитные носители информации; механизмы для монетного аппарата; вычислительные машины, оборудование для обработки данных, компьютеры; записанные и незаписанные носители данных (включенные в этот класс); CD, DVD и другие цифровые носители записи; компьютерные программы (записанные); компьютерное программное обеспечение, включая компьютерные игровые программы (загружаемые); записанные в электронном виде данные (загружаемые); электронные публикации (загружаемые); электронные компоненты для автомобилей, не относящиеся к другим классам; компьютерное программное обеспечение для медицинских приборов и инструментов» и товары 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (7), являются однородными, поскольку часть содержит идентичные позиции, например, «научные, геодезические, измерительные, сигнальные, контрольные (наблюдательные) приборы, магнитные носители информации», остальная часть товаров объединена родовым понятием «оборудование для записи и

воспроизведения информации», «различного вида и назначения компьютерное программное обеспечение, компьютерное обеспечение», следовательно, данные товары имеют одно назначение, круг потребителей.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ «фотографические, кинематографические приборы» являются не однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленного знака (7), поскольку относятся к фото- и кинооборудованию, имеют иное назначение, условия реализации, круг потребителей.

Испрашиваемые товары 16 класса МКТУ «печатная продукция, офисные принадлежности (кроме мебели); учебно-методический материал (кроме аппаратуры)» являются однородными товарам 16 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (4, 5, 7), поскольку относятся к родовому понятию «печатная продукция» и соотносится как род-вид (офисные принадлежности (кроме мебели) и потребительские купоны загружаются из глобальной компьютерной сети), следовательно, данные товары имеют одно назначение, круг потребителей.

Испрашиваемые товары 16 класса МКТУ «фотографии» не являются однородными товарам 16 класса МКТУ знаков (4, 5, 7), так как имеют иное назначение, круг потребителей.

Испрашиваемые товары 28 класса МКТУ «игры, в том числе аппараты для видеоигр; аппараты для игр» являются однородными товарам 28 класса МКТУ противопоставленных знаков (4, 5), поскольку относятся к товарам «игры», имеют одно назначение, условия реализации, круг потребителей.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «реклама; услуги мерчендайзинга; стимулирование сбыта для других; спонсорство в виде рекламы, а именно поиск спонсора; планирование, концепция, организация и проведение мероприятий и мероприятий в коммерческих или рекламных целях; управление бизнесом; управление бизнесом; офисные функции; управление коммерческим бизнесом и коммерческое корпоративное управление для третьих сторон, в частности в области энергетики, газа, воды; сбор, систематизация, составление и анализ коммерческих данных и информации, хранящейся в компьютерных базах данных; розничные услуги (в том числе через Интернет и другие сети связи), связанные с продажей машин для бытового и коммерческого сектора, а именно стиральные и посудомоечные машины, стиральные машины для промышленного и бытового сектора, а именно стиральные и посудомоечные машины, кухонные электрические машины, электрические аппараты для очистки бытовых целей: научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, весовые, измерительные, сигнальные, проверочные (надзорные), спасательные и обучающие аппараты и приборы, приборы и инструменты для проведения, переключения, преобразования, накопления, регулирования или управления

электроэнергией, аппаратура для записи, передачи, обработки и воспроизведения звука, изображений или данных, электротехнические компоненты, электротехническое оборудование, приборы и инструменты, а именно телекоммуникационное оборудование и оборудование для информационных технологий, оборудование для автоматизации транспортных средств, автоматизация оборудование для зданий, средства автоматизации систем безопасности, программное обеспечение для контроля и управления приборами, электрооборудование, приборы и инструменты для передачи команды, магнитные носители данных, механизмы для монетных устройств, вычислительные машины, оборудование для обработки данных, компьютеры, записанные и незаписанные носители данных, CD, DVD и другие цифровые носители записи, компьютерные программы (записанные), компьютерное программное обеспечение, включая компьютерные игровые программы (загружаемые), записанные в электронном виде данные (загружаемые), электронные публикации (загружаемые), электронные компоненты для автомобилей, компьютерное программное обеспечение для медицинских приборов и инструментов, медицинские приборы и инструменты, ортопедические изделия, устройства для медицинского анализа, медицинские приборы и инструменты для мониторинг и отображение показателей жизнедеятельности пациента, медицинских измерительных приборов и их частей, устройств освещения, обогрева, производства пара, приготовления пищи, охлаждения, сушки, вентиляции и водоснабжения, транспортных средств и их частей, печатной продукции, фотографий, офисных принадлежностей (кроме мебель), учебно-методические материалы (кроме аппаратуры), игры, в том числе видеоигры, аппаратура для игр; услуги, предоставляемые оператором электронной коммерции, а именно услуги по обработке заказов, административная обработка заказов на доставку и учет для систем электронных заказов; бухгалтерия (офисные функции); поиск спонсора» являются однородными услугам 35 класса МКТУ знаков (4, 5, 7), поскольку они относятся к услугам в области рекламы, менеджмента в сфере бизнеса, управления бизнесом, продвижения товаров различными способами для третьих лиц, в этой связи услуги имеют одно назначение и круг потребителей.

Испрашиваемые услуги 36 класса МКТУ «страхование; финансовые дела; агентства по взысканию долгов; денежные дела; проведение безналичных расчетных операций; финансовое спонсорство; расчет финансовых операций через сети электронной связи и/или посредством бесконтактной передачи данных» однородны услугам 36 класса МКТУ знака (7), так как объединены родовыми понятиями «страхование, услуги в области финансовых операций», имеют одно назначение, круг потребителей.

Испрашиваемые услуги 38 класса МКТУ «телекоммуникации; услуги пресс-агентства; аренда телекоммуникационного оборудования; предоставление информации о телекоммуникациях; телекоммуникационные услуги с добавленной стоимостью; телекоммуникационные услуги для других» однородны услугам 38 класса МКТУ знака (7), так как объединены родовым понятием «телекоммуникации и аренда телекоммуникационного оборудования».

Испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ «образование; обеспечение обучения; развлекательная программа; спортивные и культурные мероприятия; проведение спонсорских мероприятий посредством развлекательных мероприятий культурного, спортивного, социального и экологического назначения; онлайн-сервисы, а именно предоставление информации в сфере образования, обучения и развлечений; предоставление электронных публикаций (не загружается); игровые сервисы, предоставляемые онлайн; онлайн публикация электронных книг и журналов» однородны услугам 41 класса МКТУ противопоставленных знаков (4, 5, 6), поскольку соотносятся друг с другом как род-вид (например, «развлекательная программа и развлечения», «онлайн публикация электронных книг и журналов и издание книг, газет, журналов»), имеют одно назначение, круг потребителей.

Испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ «научно-технические услуги и связанные с ними исследования и разработки; промышленные аналитические и исследовательские услуги; проектирование и разработка компьютерного оборудования, программного обеспечения и программного обеспечения для баз данных; сопровождение программного обеспечения; компьютерные услуги в связи с электронным хранением данных; аренда компьютеров для обработки данных; дизайн сайтов для других; проведение химического анализа и технических испытаний и проверок; техническое консультирование в области компьютерной безопасности; технический мониторинг промышленных объектов в области энергетики, газа, воды и технический мониторинг тепловых электростанций; машиностроение; компьютерная консультация [онлайн], а именно предоставление информации о компьютерных сетях в области компьютерных сетей; консультации по аппаратному и программному обеспечению компьютеров; компьютерная консультация в пользу баз данных; технологические услуги в отношении телеметрии (дистанционного учета), систем считывания и интеллектуального учета; технические консультации, связанные с вышеупомянутыми услугами» однородны услугам 42 класса МКТУ противопоставленных знаков (4, 5, 6, 7), поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, круг потребителей.

Однородность сравниваемых товаров заявителем в возражении не анализировалась, следовательно, не оспаривается.

Учитывая вышеизложенное, знак по международной регистрации №1257845 и противопоставленные товарные знаки (4-7) являются сходными до степени смешения в отношении части однородных товаров 09 класса МКТУ, товаров 16, 28 классов МКТУ, услуг 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1257845 может быть предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ, товаров 09 класса МКТУ «фотографические, кинематографические приборы», всех товаров 10, 11 классов МКТУ, товаров 12 «Motor vehicles and parts thereof (included in this class), excluding car models» (моторные транспортные средства, а также части и принадлежности к ним (включенные в данный класс), за исключением моделей автомобилей), товаров 16 класса МКТУ «фотографии», всех услуг 37, 39, 44, 45 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.09.2018, отменить решение Роспатента от 03.05.2018, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1257845 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ, товаров 09 класса МКТУ «photographic, cinematographic apparatus and instruments», всех товаров 10, 11 классов МКТУ, товаров 12 «motor vehicles and parts thereof (included in this class), excluding car models», товаров 16 класса МКТУ «photographs», всех услуг 37, 39, 44, 45 классов МКТУ.