

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 25.07.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СМАРТ КОНСАЛТИНГ», Республика Татарстан, г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023755426, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2023755426 с приоритетом от 26.06.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 19.04.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023755426 в отношении всех заявленных товаров и услуг ввиду несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «CONSULTING» (consulting в переводе с английского языка –

«консультирование, консалтинг», см., напр., <https://translate.yandex.ru/>) указывает на вид и назначение всех заявленных товаров и услуг, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что указано заявителем в графе (526) заявки.

Вместе с тем, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «SMART» (представляет собой общепринятый термин в области программирования и вычислительной техники для обозначения чиповых карт, и указывающий на свойства и качество товаров, – развитый, интеллектуальный, рациональный, эффективный, см. Современный Англо-русский словарь по вычислительной технике, М., РадиоСофт, 2001, стр. 478; Интернет, электронные версии словарей по информатике), не обладает различительной способностью и в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ относится к неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с обозначением «» по заявке №2023751802 с приоритетом от 15.06.2023 в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 35 классов МКТУ [1];

- с обозначением «» по заявке №2023748145 с приоритетом от 04.06.2023 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2];

- с обозначением «**СМАРТ**» по заявке №2023708102 с приоритетом от 07.02.2023 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком «» по свидетельству №973994 с приоритетом от 15.02.2023 в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ [4];

- с товарным знаком «  » по свидетельству №929905 с приоритетом от 19.04.2022 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [5];

- с товарным знаком «SMART LR» по свидетельству №895111 с приоритетом от 03.11.2021 в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ [6];

Smart
Смарт
- с товарным знаком «  » по свидетельству №901897 с приоритетом от 21.09.2021 в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ [7];

SMARTS
- с товарным знаком «  » по свидетельству №919020 с приоритетом от 02.09.2021 в отношении услуг 36, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 36, 42 классов МКТУ [8];

СМАРТС
- с товарным знаком «  » по свидетельству №894866 с приоритетом от 13.07.2021 в отношении услуг 36, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 36, 42 классов МКТУ [9];

 СМАРТС
УМНАЯ ДОРОГА
- с товарным знаком «  СМАРТС УМНАЯ ДОРОГА » по свидетельству №910645 с приоритетом от 13.07.2021 в отношении услуг 36, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 36, 42 классов МКТУ [10];

 СМАРТС
ДЕВЕЛОПМЕНТ
- с товарным знаком «  СМАРТС ДЕВЕЛОПМЕНТ » по свидетельству № 937677 с приоритетом от 12.01.2022 в отношении услуг 36 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 36 класса МКТУ [11];

 SMARTS
- с товарным знаком «  SMARTS » по свидетельству №451430 с приоритетом от 25.03.2010 в отношении услуг 36, 42, 45 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 36, 42, 45 классов МКТУ [12];



- с товарным знаком «**SMARTC**» по свидетельству №436925 с приоритетом от 25.03.2010 в отношении услуг 36, 42, 45 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 36, 42, 45 классов МКТУ [13];



SMARTC-ИТС

- с товарным знаком « SMARTC-ИТС» по свидетельству №874250 с приоритетом от 13.07.2021 в отношении товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 36 классов МКТУ [14];



SMARTC
Создаем будущее

- с товарным знаком « SMARTC
Создаем будущее» по свидетельству №925970 с приоритетом от 13.07.2021 в отношении услуг 36 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 36 класса МКТУ [15];



- с товарным знаком « SMART» по свидетельству №860687 с приоритетом от 01.12.2020 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [16];



- с товарным знаком « SMART» по свидетельству №819054 с приоритетом от 11.06.2020 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [17];



- с товарным знаком «consulting» по свидетельству №708802 с приоритетом от 06.04.2018 в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 36 классов МКТУ [18];



- с товарным знаком « smart» по свидетельству №667042 с приоритетом от 25.11.2016 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [19];



- с товарным знаком « SMART» по свидетельству №627353 с приоритетом от 28.01.2016 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [20];

- с товарным знаком «» по свидетельству №561451 с приоритетом от 29.05.2014 в отношении товаров 09 и услуг 35, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 35, 41 классов МКТУ [21];

- с товарным знаком «смарт» по свидетельству №385813 с приоритетом от 07.08.2007 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [22];

- с товарным знаком «smart» по свидетельству №232817 с приоритетом от 25.04.1997 в отношении услуг 36, 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 36, 41, 42 классов МКТУ [23];

- с товарным знаком «SMART» по свидетельству №212163 с приоритетом от 10.10.1995 в отношении услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 36, 41, 42 классов МКТУ [24];

- со знаком «smart» по международной регистрации №1386090 с конвенционным приоритетом от 23.05.2017 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [25];

- со знаком «smart» по международной регистрации №1345249 с конвенционным приоритетом от 07.10.2015 в отношении товаров 09 и услуг 35, 36 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 35, 36 классов МКТУ [26];

- со знаком «SMART» по международной регистрации №673987 с конвенционным приоритетом от 23.08.1996 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [27].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.07.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к следующему:

- заявитель согласен с результатами экспертизы обозначения, заявленного в

качестве товарного знака, в соответствии с которыми было установлено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «SMART» не обладает различительной способностью и в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ относится к неохраняемым;

- при изучении противопоставленных экспертизой обозначений и товарных знаков, заявителем были найдены неоднородные заявленные услуги 41 и 45 классов МКТУ: 41 - воспитание физическое; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация досуга; организация и проведение развлекательных мероприятий; организация и проведение спортивных мероприятий; организация спортивных состязаний; предоставление информации в области образования. 45 - исследования юридические; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; представление интересов в суде; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц;

- с 2016 года заявитель оказывает консалтинговые услуги по ведению бухгалтерского и кадрового учёта, подбору персонала, юридические услуги, а также услуги в сфере ТТ, для чего истребует регистрацию по указанным классам МКТУ для индивидуализации услуг, в частности, по следующим видам деятельности: деятельность в области права; деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;

- также заявитель начинает оказывать услуги бизнесу на аутсорсе. Аутсорсинг представлен пятью направлениями: финансы, кадровое делопроизводство, юридические услуги для бизнеса, архив и канцелярские услуги, ТТ-сопровождение;

- вывод экспертизы об однородности всех услуг 41 и 45 классов МКТУ является ошибочным, поскольку данные услуги и противопоставленные услуги имеют различный круг потребителей, назначение, область применения.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке

№2023755426 в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание физическое; организация досуга; организация и проведение развлекательных мероприятий; организация и проведение спортивных мероприятий; организация спортивных состязаний» и услуг 45 класса МКТУ «исследования юридические; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; представление интересов в суде; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц».

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (за исх. № 2023755426/50(W2305032S) от 23.01.2024 г.) по заявке №2023755426 — в 1 экз. на 4 (четырёх) листах;

2. Копия ответа на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (за исх. № 2023755426/50(W23050328) от 23.01.2024 г.) по заявке №2023755426 и решения об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) — в 1 экз. на 9 (девяти) листах;

3. Копия договора на консалтинговые услуги № 02/ЮР/2023 от 01.01.2023 г. — в 1 экз. на 8 (восьми) листах;

4. Копия договора на консалтинговые услуги № 47/ЮР/2023 от 22.11.2023 г. — в 1 экз. на 8 (восьми) листах;

5. Копия договора на консалтинговые услуги № 1/0/2024 от 09.01.2024 г. — в 1 экз. на 8 (восьми) листах;

6. Копия договора на консалтинговые услуги №48ЛОР/2024 от 24.01.2024 г. — в 1 экз. на 8 (восьми) листах;

7. Копия договора на консалтинговые услуги № 6/н от 01.04.2024 г. — в 1 экз. на 5 (пяти) листах;

8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя по состоянию на 25.07.2024 года;

9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении компании «СМАРТС» по состоянию на 25.07.2024 года.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.06.2023) поступления заявки №2023755426 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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. №482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;

- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Для того чтобы понять соответствует ли обозначение требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать семантику товарного знака и те виды товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованной геометрической фигуры, справа от которой расположены словесные элементы «SMART CONSULTING», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023755426 испрашивается в синем, голубом цветовом сочетании в отношении услуг 41, 45 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В решении Роспатента было установлено, что слово «CONSULTING» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг и было указано заявителем в материалах заявки в качестве неохраняемого элемента обозначения.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2023755426 в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-27].

Коллегия отмечает, что поскольку заявитель оспаривает решение Роспатента только в части отказа в отношении услуг 41 и 45 классов МКТУ, то анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27] противопоставленных в отношении иных товаров и услуг является нецелесообразным.

Таким образом, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [7] является словесным
Smart
«Смарт», состоящим из словесных элементов «Smart Смарт», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно, в две строки. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [12] является комбинированным



«**SMARTS**», состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованной геометрической фигуры, под которой расположен словесный элемент «SMARTS», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 45 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [13] является комбинированным



«**SMARTC**», состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованной геометрической фигуры, под которой расположен словесный элемент «SMARTC», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 45 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [21] является комбинированным



«**Smart**», состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположен словесный элемент «Smart», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в красном, белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [23] является комбинированным

«**smart**», состоящим из оригинально выполненного буквами латинского алфавита словесного элемента «smart», где в верхней части буквы «a» расположен стилизованный треугольник. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [24] является словесным

«**SMART**», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [7, 12, 13, 21, 23, 24] показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что

в заявленном обозначении и в противопоставленных товарных знаках [12, 13, 21, 23] основным, «сильным» элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, являются словесные элементы: «SMART»/«SMARTS»/«СМАРТС». Данный факт обусловлен тем, что данные словесные элементы являются наиболее запоминаемыми и имеют семантическое значение («SMART» в переводе с английского языка означает «умный», а «SMARTS» - «ум», а словесный элемент «СМАРТС» является транслитерацией буквами русского языка слова «SMARTS», см. <https://www.translate.ru>, <http://translit-online.ru/>).

Таким образом, анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [7, 12, 13, 21, 23, 24] показал, что они содержат фонетически тождественные словесные элементы «SMART»/«Smart»/«Смарт»/«SMARTS»/«СМАРТС»/«Smart»/«smart»/«SMART», что обусловлено полным совпадением состава гласных и согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Как было указано выше, словесный элемент «SMART» заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [21, 23, 24], в переводе с английского языка означает: умный, элегантный, сообразительный, см. Интернет, словари, <https://www.translate.ru>.

Словесный «SMARTS» в переводе с английского языка означает ум, см. Интернет, словари, <https://www.translate.ru>.

При этом словесные элементы: «Смарт» [7], «СМАРТС» [13], являются транслитерацией буквами русского алфавита английских слов «smart», «smarts» и достаточно хорошо понятны российским потребителям, так как, в настоящее время используется многими хозяйствующими субъектами для обозначения «умной» продукции, так, например, слово смарт (smart) стало часто использоваться в различных сферах жизни - смарт-часы, смарт-квартал, смарт-тв, смарт-очки, смартфон, смарт-технологии и т.д., и наиболее близкое значение в русском языке это слово - умный.

Указанное сближает сравниваемые обозначения с точки зрения семантики.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка противопоставленных товарных знаков [12, 13, 21, 23] не снимает высокой степени фонетического и семантического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации услуг 41 класса МКТУ показал следующее.

Услуги 41 класса МКТУ «воспитание физическое; организация досуга; организация и проведение развлекательных мероприятий; организация и проведение спортивных мероприятий; организация спортивных состязаний» заявленного обозначения являются однородными с услугами 41 класса МКТУ «организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров» противопоставленного товарного знака [7], с услугами 41 класса МКТУ «развлечения; информация по вопросам развлечений; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; развлечения в виде информации, предоставляемые развлекательными службами посредством компьютерных сетей» противопоставленного товарного знака [21], с услугами 41 класса МКТУ «практическое обучение вождению автомобилей и технике безопасности, обучение теории вождения автомобилей» противопоставленного товарного знака [23], с услугами 41 класса МКТУ «подготовка и практическое обучение езде и безопасности движения на транспортных средствах; обучение в области транспортных средств»

противопоставленного товарного знака [24], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному виду услуг (услугам в области воспитания, организация досуга, обучения), тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Услуги 45 класса МКТУ «исследования юридические; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; представление интересов в суде; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц» заявленного обозначения являются однородными с услугами 45 класса МКТУ «арбитраж; контроль в области интеллектуальной собственности; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения; управление делами по авторскому праву» противопоставленных товарных знаков [12, 13], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному виду услуг (юридические услуги), тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [7, 12, 13, 21, 23, 24] в отношении однородных услуг 41, 45 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод о том, что заявитель ведет активную хозяйственную деятельность, является неубедительным, поскольку не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.07.2024, оставить в силе решение Роспатента от 19.04.2024.