

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и Правилами 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 22.05.2019 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным А.В., г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017752827, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**МАК ДАК**» по заявке №2017752827 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 12.12.2017 на имя заявителя в отношении услуг 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.02.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении

однородных услуг с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и принадлежащими иным лицам:

- серией товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных услуг 42, 43 классов МКТУ на имя компании Макдональдс Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, Уан Макдоналдс Плаза, Оук Брук, штат Иллинойс 60523, США:

« **МакДоставка** » [1] (свидетельство №651522 с приоритетом от 14.06.2017);

« **Чикен
Мак
наггетс** » [2] (свидетельство №609890 с приоритетом от 22.01.2016);

« **Мак
ДО
налдс** » [3] (свидетельство №599228 с приоритетом от 22.01.2016);

« **Биг
Мак** » [4] (свидетельство №600791 с приоритетом от 22.01.2016);


« **Мак
ДО
налдс** » [5] (свидетельство №600790 с приоритетом от 22.01.2016);

« **МакКиоск** » [6] (свидетельство №450325 с приоритетом от 13.01.2011);

« **МАКДОНАЛЬДС** » [7] (свидетельство №445703 с приоритетом от 24.11.2010);

« **Big Mac** » [8] (свидетельство №436138 с приоритетом от 10.08.2010);




«  » [9] (свидетельство №430817 с приоритетом от 14.12.2009);


« РОНАЛД МАКДОНАЛД » [10] (свидетельство №324432 с приоритетом от 19.12.2005, срок действия регистрации продлен до 19.12.2025);

« МАКДОНАЛДЛЭНД » [11] (свидетельство №324429 с приоритетом от 06.12.2005, срок действия регистрации продлен до 06.12.2025);



«  » [12] (свидетельство №331393 с приоритетом от 06.06.2001, срок действия регистрации продлен до 06.06.2021);




«  » [13] (свидетельство №111022 с приоритетом от 02.08.1990, срок действия регистрации продлен до 02.08.2010);

« МАКДОНАЛДС » [14] (свидетельство №84446 с приоритетом от 31.05.1988, срок действия регистрации продлен до 31.05.2028);




BIG MAC
"БОЛЬШОЙ МЭК"
"БИГМЭК"

«  » [15] (свидетельство №64020 с приоритетом от 20.10.1978, срок действия регистрации продлен до 20.10.2028);




- с товарными знаками «  » [16] (свидетельство №478118 с



приоритетом от 13.12.2010) и «  » [17] (свидетельство №168923 с приоритетом от 13.05.1997, срок действия регистрации продлен до 13.05.2027), зарегистрированными в отношении однородных услуг 42, 43, 44 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «МАК-ДАК», 119121, Москва, ул. Плющиха, 62, стр. 1).



В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация противопоставленного товарного знака [16] по свидетельству №478118 прекратила свое действие, а противопоставленный товарный знак [17] по свидетельству №168923 в настоящее время принадлежит заявителю;

- компания Макдональдс Корпорейшн не является единственным лицом, обладающим исключительным правом на товарные знаки со словом «МАК», а именно, на имя разных лиц, в том числе заявителя, для услуг 42, 43 классов МКТУ зарегистрированы такие товарные знаки как: «» по свидетельству №379567, «**MacTea**» по свидетельству №156987, «**МакКофе**» по

свидетельству №183235, «» по свидетельству №546416, «**МакШоко**» по свидетельству №444237, «**МакШоколад**» по

свидетельству №438728, «» по свидетельству №239390,

«» по свидетельству №246409, «» по свидетельству №568261.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для заявленных услуг 43, 44 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (12.12.2017) поступления заявки №2017752827 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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 «**МАК ДАК**» по заявке №2017752827 с приоритетом от 12.12.2017 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 43, 44 классов МКТУ:

43 класс МКТУ - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы,




пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; ясли детские;

44 класс МКТУ - медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; больницы; ваксинг / восковая депиляция; восстановление лесных массивов; дезинтоксикация токсикоманов / реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; дизайн ландшафтный; диспансеры / центры здоровья; дома с сестринским уходом; изготовление венков [искусство цветочное]; имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями / услуги в области ароматерапии; логопедия / услуги по исправлению дефектов речи; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; огородничество; ортодонтия / услуги ортодонтические; осеменение искусственное; паллиативная помощь; парикмахерские; пирсинг; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная / стоматология; помощь медицинская; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание


удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; салоны красоты; санатории; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; составление цветочных композиций; татуирование; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги в области аквакультуры; услуги визажистов; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги питомниководов; услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по оплодотворению в пробирке / услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; физиотерапия; хирургия пластическая; хирургия растений; хосписы.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «МАК ДАК» основано на выводе о наличии сходства до степени смешения между

этим обозначением и товарными знаками «» [1], «» [2],

«» [3], «» [4], «» [5], «» [6],

«» [7], «» [8], «» [9],

«» [10], «» [11],



«Мак Кафе» [12], «Макдоналдс» [13], «МАКДОНАЛДС» [14], «BIG MAC "БОЛЬШОЙ МЭК" "БИГМЭК"» [15],



«МАК·ДАК» [16], «МАК·ДАК «ТОРГОВЫЙ ДОМ»» [17] с более ранними приоритетами, зарегистрированными в отношении однородных услуг на имя иных лиц.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится решение Роспатента от 24.05.2019 о



досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МАК·ДАК» [16] по свидетельству №478118 в связи с поступившим заявлением правообладателя, а также отчуждение на имя заявителя исключительного права на товарный знак



«МАК·ДАК»

«ТОРГОВЫЙ ДОМ» [17] по свидетельству №168923 по договору №РД029622, зарегистрированному Роспатентом 27.05.2019. Изображение товарного знака по свидетельству №168923, в настоящее время принадлежащего Ибатуллину А.В., было



«МАК·ДАК».

изменено на следующее: «МАК·ДАК».

Таким образом, противопоставления [16], [17] снимаются.

Вместе с тем сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставлений [1] – [15] показал следующее.

Заявленное обозначение «**МАК ДАК**» включает в свой состав словесные элементы «МАК» и «ДАК», не имеющие смыслового значения в русском языке, в силу чего заявленное обозначение воспринимается в качестве фантазийного.


В свою очередь противопоставленные товарные знаки [1] – [15], также как заявленное обозначение, характеризуются наличием в их составе слова «МАК» / «МАС», которые не являются лексическими единицами какого-либо языка.


Отсутствие смыслового значения у заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обуславливает вывод о невозможности их сопоставления по семантическому критерию сходства, и, как следствие, о его второстепенной роли при восприятии сравниваемых обозначений.

В силу того, что заявленное обозначение не содержит оригинальных графических элементов, оказывающих влияние на его запоминание у потребителя, графический критерий также не оказывает существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений.

В этой связи основным фактором сходства, обуславливающим восприятие сравниваемых обозначений в целом, выступает фонетический критерий.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [15] обусловлено фонетическим тождеством входящих в их состав словесных элементов «МАК» / «МАС». При этом следует констатировать, что индивидуализирующий элемент «МАК», занимая первоначальное положение в составе заявленного обозначения, акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь, а в составе противопоставленных товарных знаков [1] – [15] слова «МАК» / «МАС» являются основными серияобразующими элементами.

Довод заявителя о наличии у иных лиц исключительных прав на товарные знаки, содержащие в своем составе словесный элемент «МАК» («» по свидетельству №379567, «**MacTea**» по свидетельству №156987,

«**МакКофе**» по свидетельству №183235, «» по свидетельству

№546416, «**МакШоко**» по свидетельству №444237, «**МакШоколад**»



по свидетельству №438728, «**МакЛав**» по свидетельству №239390,



«**МАКФУД'S**» по свидетельству №246409, «**МакФуде**» по свидетельству №568261), принят к сведению, однако не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

В этой связи следует указать, что при обращении к общедоступным сведениям сети Интернет коллегией была выявлена информация, согласно которой обозначение «МАК ДАК» зачастую воспринимается потребителем в качестве средства индивидуализации компании Макдональдс Корпорейшн, а именно в качестве неформального названия сети ресторанов быстрого питания «Макдональдс» (см. <https://ru.wiktionary.org/wiki/макдак>). Данная сеть ресторанов быстрого питания, первый ресторан которой в России был открыт в Москве еще в январе 1990 года (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1018645>), приобрела известность и узнаваемость на всей территории Российской Федерации.

Необходимо отметить, что противопоставленные товарные знаки [1] – [15] зарегистрированы услуг 42, 43 классов МКТУ, оказываемых или связанных с функционированием кафе-ресторанов по обеспечению готовыми блюдами и напитками, приготовления и продажи готовой к употреблению пищи и т.п., а регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака также испрашивается для услуг, связанных с деятельностью предприятий общественного питания: *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку»*.

Анализ перечней услуг 43, 44 классов МКТУ заявленного обозначения и услуг 42, 43 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1] – [15] показал, что они включают идентичные (либо однородные) услуги, относящиеся к одной родовой группе – услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, при этом однородность сопоставляемых товаров заявителем не оспаривается.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что наличие сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарным знаками [1] – [15], а также однородность услуг 42, 43 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливает возможность их смешения в гражданском обороте в глазах потребителя.

Принимая во внимание вышеизложенное можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных услуг 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку»*.

Что касается иных заявленных услуг 43 класса МКТУ, а также всех заявленных услуг 44 класса МКТУ, то в связи со снятием противопоставлений [16], [17], оснований для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2017752827 в этой части в настоящее время более не имеется.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 22.05.2019, отменить решение Роспатента от 22.02.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017752827.