

## 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 (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.12.2022 возражение, поданное ИП Зелинской Е.В., г. Иркутск (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021740388, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2021740388 с датой поступления от 29.06.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.08.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021740388 в отношении части заявленных товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, при этом в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ, а также в отношении другой части товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «**Мадлен**» (по свидетельству №527382 с приоритетом от 18.06.2013) в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «**МАДЛЕН**» (по свидетельству №455958 с приоритетом от 02.04.2010) в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «**Мадрен**» (по свидетельству №401548 с приоритетом от 23.05.2008) в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 43 классов МКТУ [3].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.12.2022 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 18.08.2022 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ;

- настоящим возражением заявитель оспаривает решение Роспатента от 18.08.2022 только в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех услуг 43 класса МКТУ;

- заявитель считает, что товарный знак [З] не является сходным до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2021740388, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [МАДЛЕНКА], в то время как противопоставленный товарный знак имеет следующее звучание [МАДЛЕН], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [З] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- сравниваемые обозначения не имеют словарно-справочных значений, ввиду чего их невозможно сравнить по семантическому критерию сходства;

- правообладатель противопоставленного товарного знака [З] не оказывает услуги общественного питания, то есть не использует обозначение в своей деятельности;

- заявителем было подано исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [З] в отношении всех услуг 43 класса ввиду его неиспользования (судебное разбирательство было назначено на 02.02.2023 (приложение №1)).

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 18.08.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ, а также в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, которым уже была предоставлена правовая охрана указанным решением Роспатента.

К возражению заявителем были приложены следующие материалы:

1. Определение Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2022;
2. Выписка из ЕГРИП в отношении ИП Лариной И.А.;
3. Скриншот интернет-сайта с вывеской магазина одежды «МАДЛЕН».

При подготовке к рассмотрению возражения были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении более широкого перечня товаров, нежели чем было установлено в рамках решения Роспатента от 18.08.2022.

В частности, услуги 35 класса МКТУ «консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продаж; продвижение товаров [для третьих лиц]; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]» противопоставленного товарного [3], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотрено пунктом 45 Правил ППС.

Указанные выше дополнительные обстоятельства были оглашены на заседании коллегии 25.01.2023 и занесены в соответствующую графу протокола членами коллегии. Заявителю была представлена возможность предоставить свои письменные пояснения по поводу дополнительных обстоятельств, выявленных коллегией при подготовке к рассмотрению возражения.

Заявителем 14.02.2023 были направлены дополнения к возражению от 16.12.2022, в которых он отмечал следующее:

- правовая охрана товарного знака по свидетельству №401548 [3] была досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении всех

услуг 43 класса МКТУ (основание – решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-963/2022 от 07.02.2023);

- заявитель не испрашивает правовую охрану заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ «консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе», исключает данную позицию из перечня заявленных услуг 35 класса МКТУ.

К дополнениям от 14.02.2023 заявителем было приложено решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-963/2022 от 07.02.2023 (приложение №4)

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.06.2021) поступления заявки №2021740388 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 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 «» является комбинированным, состоящим оригинального изобразительного элемента в виде девочки-поварёнка, и из словесного элемента «Мадленка», выполненного стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, а также части товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Вместе с тем, при подготовке к рассмотрению возражения коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении более широкого перечня товаров, нежели чем было установлено в рамках решения Роспатента от 18.08.2022.

В частности, услуги 35 класса МКТУ «консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продаж; продвижение товаров [для третьих лиц]; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]» противопоставленного товарного [3], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Коллегией принято во внимание то обстоятельство, что в дополнении от 14.02.2023 к возражению от 16.12.2022 заявитель исключил из перечня испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ позицию «консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе», ввиду чего дополнительные обстоятельства, выдвинутые на коллегии 25.01.2023, могут не анализироваться в настоящем заключении.

Также коллегией учтено, что заявитель в возражении от 16.12.2022 выразил согласие с решением Роспатента от 18.08.2022 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, товарные знаки [1, 2, 3], противопоставленные в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявитель оспаривает решение Роспатента от 18.08.2022 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, при этом в отношении 43 класса МКТУ заявленному обозначению был противопоставлен только товарный знак по свидетельству №401548 [3].

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный товарный знак «  » [3] представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-963/2022 от 07.02.2023 (приложение №4), согласно которому правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельству №401548 [3] была досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении всех услуг 43 класса МКТУ в связи с его неиспользованием. Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству №401548 [3] не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

С учётом всего вышеизложенного, коллегия отмечает, что регистрация заявленного обозначения возможна для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ, так как заявителем было преодолено единственное противопоставление по данному классу, указанное в решении Роспатента от 18.08.2022.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 16.12.2022, изменить решение Роспатента от 18.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021740388.**