

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.09.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Зенкиным Алексеем Сергеевичем, Московская область, г. Бронницы (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020754434, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение Волшебство молекулярного водорода по заявке № 2020754434, поданной 01.10.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 11, 16, 18, 32, 35, 37, 43, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) в белом, сером, голубом цветовом сочетании.

Роспатентом 24.05.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020754434 в отношении заявленных товаров услуг 03, 10, 18, 37, 43, 44 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение в отношении заявленных товаров и услуг 05, 11, 16, 32, 35 классов МКТУ не может быть

зарегистрировано в качестве товарного на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- со знаком **MAGICS** по международной регистрации № 1088505 с приоритетом от 02.05.2011 – (1), зарегистрированным на имя Drylock Technologies, naamloze vennootschap, Spinnerijstraat 12 B-9240 Zele, для однородных товаров 05 класса МКТУ;

- со знаком **MAGIC** по международной регистрации № 632747 с приоритетом от 15.02.1995 – (2), зарегистрированным на имя ALTURA LEIDEN HOLDING B.V., Hagenweg 1 F NL-4131 LX VIANEN ZH, для однородных товаров 11 класса МКТУ;



- со знаком **MAGIC** по международной регистрации № 1142753 с приоритетом от 25.06.2012 – (3), зарегистрированным на имя Rovio Entertainment Corporation, P.O. Box 65 FI-02150 Espoo, для однородных товаров 16 класса МКТУ;

Magic Soda

- с товарным знаком по свидетельству №731069 с приоритетом 14.11.2018 – (4), зарегистрированным на имя ООО "АРЕАЛ-М", г. Смоленск, для однородных товаров 32 класса МКТУ;



- с товарным знаком по свидетельству №833834 с приоритетом от 03.06.2021 (заявка № 2021734248) – (5), зарегистрированным на имя ООО «МС Клин», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение включает не обладающие различительной способностью букву «Н», цифру «2», которые не имеют словесного характера и характерного графического исполнения, и обозначение «.ru», являющиеся неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 21.09.2022 поступило возражение и на заседании коллегии, состоявшемся 08.12.2022, дополнение к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель оспаривает решение Роспатента в части, а именно об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ *«генераторы для питьевой воды»*, следующих товаров 32 класса МКТУ *«вода, насыщенная элементами, защищающими от свободных радикалов»* и следующих услуг 35 класса МКТУ *«продажа оптовая товаров, за исключением фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей, хлебобулочных изделий; продажа розничная товаров, за исключением фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей, хлебобулочных изделий; продажа товаров через интернет за исключением фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей, хлебобулочных изделий»* (далее – уточненный перечень);

- товары 11 класса МКТУ уточненного перечня не являются однородными товарам 11 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака (2), поскольку относятся к разным родовым группам товаров, имеют разное назначение и круг потребителей;

- товары 32 класса МКТУ уточненного перечня не являются однородными товарам 32 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака (4), поскольку сопоставляемые товары имеют принципиально разный химический состав и разное воздействие на организм;

- в уточненном перечне услуг 35 класса МКТУ исключены услуги, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак (5), в связи с чем сопоставляемые услуги не могут быть признаны однородными.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020754434 в отношении товаров и услуг 11, 32, 35 классов МКИУ, указанных в уточненном перечне, а также в

отношении товаров и услуг, указанных в решении Роспатента от 24.05.2022 о регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке.

С возражением заявителем было представлено Решение Роспатента от 24.05.2022 по рассматриваемой заявке [1].

Изучив материалы дела, и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.10.2020) поступления заявки № 2020754434 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в том числе:

- простые геометрические фигуры, линия, числа;
- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;
- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

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

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Заявленное обозначение по заявке № 2020754434 представляет собой



комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, включающего букву «Н», цифру «2», словесный элемент «Magic.ru». В нижней части обозначения расположен словесный элемент «Волшебство молекулярного водорода».

Обозначение выполнено в белом, сером, голубом цветовом сочетании.

Входящие в состав заявленного обозначения буква «Н» и цифра «2» не имеют характерного графического исполнения, обозначение «.ru», которое используется как национальный домен верхнего уровня в сети Интернет, указывает на принадлежность к Российской Федерации (см. <https://cctld.ru/domains/about/#ru>), в связи с чем указанные элементы не обладают различительной способностью и являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- знак **MAGICS** по международной регистрации № 1088505 с приоритетом от 02.05.2011 – (1), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- знак **MAGIC** по международной регистрации № 632747 с приоритетом от 15.02.1995 – (2), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 11 класса МКТУ;



- знак **MAGIC** по международной регистрации № 1142753 с приоритетом от 25.06.2012 – (3), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 16 класса МКТУ;

- товарный знак **Magic Soda** по свидетельству №731069 с приоритетом 14.11.2018 – (4), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ;



- товарный знак по свидетельству №833834 с приоритетом от 03.06.2021 (заявка № 2021734248) – (5), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Поскольку согласно доводам возражения заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020754434 в отношении указанного выше уточненного перечня товаров 11, 32 и услуг 35 классов МКТУ, то противопоставленные знаки по международным регистрациям № 1088505 – (1) и №1142753 – (3), правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 05, 16 классов МКТУ, не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для уточненного перечня товаров.

Вместе с тем, анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками **MAGIC** по международной регистрации № 632747 – (2),

Magic Soda по свидетельству №731069 – (4),



по свидетельству №833834 – (5) на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ),

согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия также учитывала следующее.

Если обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

В противопоставленном товарном знаке **Magic Soda** (4) неохраняемым элементом является словесный элемент «Soda».



В заявленном обозначении Волшебство молекулярного водорода, как было указано выше, буква «Н», цифра «2», обозначение «.ru» являются неохраняемыми элементами. Словесный элемент «MAGIC», в отличие от словесного элемента «Волшебство молекулярного водорода», расположен в центральной части, выполнены буквами крупного размера, в связи с чем именно он несет основную индивидуализирующую нагрузку.

Коллегия также обращает внимание, что в обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

С учетом изложенного выше, основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении и в противопоставленных знаках (2), (4), (5) несет словесный элемент «MAGIC».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (2), (4), (5) обусловлено тем, что они содержат фонетически и семантически тождественный и сходный визуально словесный элемент «MAGIC».

С точки зрения графического признака сходства между заявленным обозначением и противопоставленными ему товарными знаками (2), (4), (5) имеются визуальные различия, однако при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет фонетический и семантический фактор сходства основных словесных элементов.

С учетом изложенного сравниваемые обозначения являются сходными.

В возражении сходство сравниваемых обозначений заявителем не оспаривается.

Как было указано выше заявитель оспаривает решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении следующих товаров и услуг:

- 11 класса МКТУ - *генераторы для питьевой воды;*
- 32 класса МКТУ - *вода, насыщенная элементами, защищающими от свободных радикалов;*
- 35 класса МКТУ - *продажа оптовая товаров, за исключением фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей, хлебобулочных изделий; продажа розничная товаров, за исключением фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей, хлебобулочных изделий; продажа товаров через интернет за исключением фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей, хлебобулочных изделий (далее – уточненный перечень).*

Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ *«Cabines de douche métalliques, cabines de douche en matière plastique, douches verticales et douches à main; robinetterie pour douches; pommes de*

douche; robinetterie pour bains de vapeur; robinetterie mélangeuse pour bains et douches / Металлические душевые кабины, пластиковые душевые кабины, вертикальные души и ручные души; арматура для душа; душевые лейки; арматура для паровых бань; смесители для ванн и душей».

Правовая охрана товарному знаку (4) предоставлена в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ «*вода содовая; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; лимонады; напитки безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные; порошки для изготовления газированных напитков; таблетки для изготовления газированных напитков».*

Правовая охрана товарному знаку (4) предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «*абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах;*

обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных

материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенистов для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче

налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; экспертиза деловая».

Анализ однородности товаров и услуг 11, 32, 35 классов МКТУ, указанных в уточненном перечне и в перечнях противопоставленных знаков (2), (4), (5), показал следующее.

Сопоставляемые товары 11 класса МКТУ неоднородны, поскольку относятся к разным родовым группам товаров *«устройства для обработки питьевой воды»* - *«санитарно-технические устройства»*, соответственно, имеют разное назначение, разный круг потребителей и рынок сбыта.

Сопоставляемые товары 32 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров *«воды, напитки безалкогольные»*, имеют одно назначение, включая лечебное, и один круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ уточненного перечня однородны услугам *«услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* противопоставленного товарного знака (5), поскольку относятся к одной родовой группе услуг *«торговая деятельность»*, имеют одно назначение - реализация (продажа) покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента, один круг потребителей (широкий круг потребителей).

При этом коллегия отмечает, что в противопоставленном товарном знаке (5) названная услуга не уточнена, в отношении каких конкретно товаров она оказывается, следовательно, может оказываться в отношении большого перечня товаров.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №731069 и №833834 в

отношении однородных товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается товаров 11 класса МКТУ уточненного перечня, то в отношении данных товаров заявленное обозначение соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившего 21.09.2022, изменить решение Роспатента от 24.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020754434.