


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 возражение, поступившее 23.11.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Оригами", республика Башкортостан, город Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №592396, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2015707346 с приоритетом от 18.03.2015 зарегистрирован 12.11.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №592396 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью "Вергель", 109651, Москва, ул. Иловайская, 10, стр. 1 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.11.2021 поступило возражение, в котором оспаривается

правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «МАГНАТ» по свидетельству Российской Федерации №205797 (далее -противопоставленный товарный знак), зарегистрированного с приоритетом от 22.09.1999 в отношении услуги «реализация товаров» 42 класса МКТУ.

Услуги 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров 09 класса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях товаров 09 класса; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях товаров 09 класса; презентация товаров 09 класса на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров 09 класса для третьих лиц; распространение образцов; телемаркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] товарами 09 класса МКТУ»*, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услуге «реализация товаров» 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Кроме того, сходство до степени смешения словесного элемента оспариваемого товарного знака «MAGNAT» с противопоставленным товарным знаком «МАГНАТ» и однородность вышеуказанных сравниваемых услуг свидетельствует о несоответствии предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку также и пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №592396 в отношении услуг *«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров 09 класса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях товаров 09 класса; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях товаров 09 класса; презентация товаров 09*

*класса на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров 09 класса для третьих лиц; распространение образцов; телемаркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] товарами 09 класса МКТУ» 35 класса МКТУ.*

Затем 18.03.2022 от лица, подавшего возражение, поступили пояснения относительно статуса противопоставляемого товарного знака по свидетельству №205797. Так, Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 марта 2021 г. № С01-167/2021 по делу N СИП-535/2020 утверждено мировое соглашение, заключенное между Обществом с ограниченной ответственностью «Юнилевер Русь» (далее - общество «Юнилевер Русь») и Обществом с ограниченной ответственностью «Оригами» (далее - общество «Оригами»), в соответствии с которым первое передает второму в полном объеме исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №205797 в отношении услуги 42 класса МКТУ "реализация товаров", а также общество «Юнилевер Русь» обязалось осуществить действия, необходимые для внесения изменений в регистрацию спорного товарного знака с целью изменения услуги 42 класса "обеспечение пищевыми продуктами и напитками" до "обеспечение пищевыми продуктами и напитками [услуги по организации и обеспечению общественного питания]".

Несмотря на указанное постановление Суда уведомлением от 01.09.2021 №2021Д08637 отказано в государственной регистрации отчуждения исключительного права в отношении части товаров/услуг по договору в отношении спорного товарного знака.

Основанием для отказа в регистрации являлось обстоятельство того, что услуга «реализация товаров», в отношении которой отчуждается исключительное право на товарный знак, является однородной услуге «обеспечение пищевыми продуктами и напитками», в отношении которой исключительное право на товарный знак остается у правообладателя.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21 февраля 2022 года по делу № СИП-980/2021 Суд:

- признал недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной, собственности от 30.08.2021 об отказе в удовлетворении заявления о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в свидетельство на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №205797,

- признал недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 01.09.2021 об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации №205797,

- обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть заявление общества с ограниченной ответственностью «Юнилевер Русь» о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в свидетельство на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 205797 и заявление общества с ограниченной ответственностью «ОРИГАМИ» о государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 205797.

Дополнительных пояснений относительно объема оспаривания товарного знака по свидетельству №592396 в корреспонденции от 18.03.2022 не приводилось.

Согласно пункту 21 Правил ППС сторона спора считается уведомленной о принятии возражения надлежащим образом, в том числе, в случае неявки в отделение почтовой связи за получением почтового отправления.

Правообладателю уведомление о принятии возражения и назначении даты заседания направлено на адрес (Москва, ул. Иловайская, д.10, стр.1, ООО «Вергель», почтовый идентификатор – 80096869970093). Данное уведомление правообладателем получено не было в связи с чем возвращено отправителю 01.04.2022. Учитывая вышеизложенное, коллегия считает правообладателя

уведомленным надлежащим образом, однако отзыв относительно возражения и ходатайства об отложении от него не поступали.

Коллегия рассмотрела поступившее 23.11.2021 возражение в отсутствие представителей сторон спора, руководствуясь положениями пункта 4.3 Правил ППС, согласно котором неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленном о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.03.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №592396 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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 (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

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 (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое сходство определяют 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 (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).


В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству №592396 представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент «MAGNAT», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительные элементы в виде лошадей. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в черном, красном, золотистом, желтом, светло-желтом, белом цветовом сочетании, в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле доводов, лицо, подавшее возражение, на момент подачи возражения находилось в процессе получения прав на товарный знак по свидетельству №205797, содержащий словесный элемент «МАГНАТ», в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров», что подтверждается приложенным судебным решением. По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый и противопоставляемый товарные знаки являются сходными друг с другом.


Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Общества с ограниченной ответственностью «Оригами» в

подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №592396.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №592396 в отношении части услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №205797 представляет собой словесное обозначение «МАГНАТ», выполненное крупным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 30, 42 классов МКТУ. В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак правообладателем исключительного права на товарный знак «МАГНАТ» в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров» стало Общество с ограниченной ответственностью «Оригами» с присвоением номера свидетельства № 862607- противопоставляемый товарный знак [2]. Данные сведения внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания 06.04.2022 и опубликованы в Бюллетене №7 за 2022 год.



Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «» и противопоставленного товарного знака «МАГНАТ» показал следующее.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и логическое ударение в нем падает на словесный элемент «MAGNAT», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак состоит исключительно из словесного элемента «МАГНАТ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита.



Оспариваемый и противопоставленные товарные знаки [1-2] содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «MAGNAT»/«МАГНАТ» («MAGNAT» французское слово, в переводе на русский язык обозначающее «МАГНАТ» - обладатель больших поместий, словари <https://context.reverso.net/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/magnat;> [https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_fwords/41013/%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%9D%D0%90%D0%A2\).](https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/41013/%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%9D%D0%90%D0%A2)

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер. При этом 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 (пункт 14.4.2.2 Правил).



С учетом изложенного оспариваемый товарный знак «» следует признать сходным с зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, товарным знаком «» по свидетельству №862607.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и услуг 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] с целью определения их однородности показало следующее.

Услуги 42 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака «реализация товаров» представляют собой услуги, основным назначением которых является доведение товаров до конечного потребителя.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров 09 класса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях товаров 09 класса; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях товаров 09 класса; презентация товаров 09 класса на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров 09 класса для третьих лиц; распространение образцов; телемаркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] товарами», указанные в перечне оспариваемого товарного знака, являются однородными услугами 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного товарного знака, так как связаны с непосредственными продажами, реализацией, то есть они имеют общее назначение, круг потребителей, направлены на достижение одних и тех же целей, что свидетельствует об их однородности.

При этом оспариваемые услуги «демонстрация товаров; организация выставок; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; распространение образцов» сопутствуют услугам реализации, оказываются совместно, имеют в качестве назначения доведение товара до потребителя. Таким образом, сопоставляемые услуги являются однородными. Так, под демонстрацией товаров понимается торгово-технологический процесс, при котором покупателю предоставляется доступ к товару для доведения наглядным способом информации о его потребительских свойствах различными способами, включая визуальное ознакомление с товаром или возможность тактильной оценки товара, или органолептическая оценка товара, или вкусовая оценка товара дегустация, или демонстрация работ, или испытание товара в действии пункта 124 ГОСТ 51303-2013 "Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения, утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 582-ст.

Следует обратить внимание, что в поступившем 23.11.2021 возражении и последующих пояснениях к нему, лицом, подавшим возражение, оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №592396 исключительно в проанализированной выше части услуг 35 класса МКТУ.

Принимая во внимание установленное сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, а также установленную однородность оспариваемых услуг 35 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, следует сделать вывод о сходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения. Указанное свидетельствует о принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых части услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и услуг 42 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака одному производителю. Таким образом, регистрация товарного знака по свидетельству №592396 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как нарушающая более ранние права третьих лиц в отношении однородных услуг.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения).

Следует отметить, что в оспариваемом товарном знаке [1], как это было установлено выше, основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «MAGNAT», который одновременно занимает доминирующее пространственное положение в знаке.

Выше в настоящем заключении установлено сходство данного словесного элемента с противопоставляемым словесным товарным знаком, что послужило основанием для применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Одновременно, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, так как отсутствуют обстоятельства относительно сходства каких-либо не доминирующих элементов оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком.

Кроме того, охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ по реализации товаров, а также изучению рынка, предоставлению информации, услуги для бизнеса, следовательно, словесные элементы “КАРАВАН ОРЕХОВ” семантически нейтральны относительно указанных услуг, ввиду неправдоподобности их описательных характеристик в отношении таких услуг.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №592396 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров 09 класса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях товаров 09 класса; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях товаров 09 класса; презентация товаров 09 класса на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров 09 класса для третьих лиц; распространение образцов; телемаркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] товарами 09 класса МКТУ».***