


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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) (далее - Правила ППС), рассмотрела поступившее 06.10.2023 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 779575, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2020713327 с приоритетом от 16.03.2020 зарегистрирован 15.10.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 779575 на имя Дегтяревой Юлии Валерьевны, 640008, Курганская область, г. Курган, ул. Дружбы, 50, литер Б (далее - правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 16.03.2030 г.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой обозначение:

«» в цветовом сочетании: «желтый, синий, светло-желтый, серый, красный, черный, светло-серый».

В поступившем 06.10.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 779575 оспариваемого товарного знака (1) произведена в

нарушение требований, установленных положениями пунктами 1, 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 06.10.2023, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков: «МУРАВЕЙ» (2) по свидетельству № 543558 с приоритетом от 29.11.1999 (срок действия регистрации продлен до 29.11.2029 г.), «МУРАВЕЙ» (3) по свидетельству № 591604 с приоритетом от 08.12.2014 для услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;
- сравниваемые товарные знаки (1) и (2,3) являются сходными до степени смешения за счет тождества словесного элемента «МУРАВЕЙ», входящего в их состав;
- отсутствие у слова «МуравейСтрой» (1) самостоятельного семантического значения, а также наличие у слов «Муравей» и «Строй» самостоятельных семантических значений влечет к восприятию элемента «МуравейСтрой» оспариваемого товарного знака (1) как состоящего из двух слов, выполненных слитно;
- в возражении приведены выдержки из действующего законодательства, доводы о применяемых методологиях, ссылки на судебные постановления и акты (например, дела №№ СИП-226/2022, СИП-641/2018, СИП-430/2016, СИП-357/2019, СИП-445/2018, СИП-210/2017 и т.д.);
- в русском языке слово «Строй» часто используется для указания связи со строительством («Строймаркет», «Стройконтроль» и т.д.);
- выполнение первой буквы «С» в словесном элементе «Строй» заглавной усиливает восприятие словесного элемента «МуравейСтрой» как состоящего из двух слов;
- словесный элемент «Строй» указывает на связь услуг 35 класса МКТУ со строительством и включен в качестве охраняемого элемента, в связи с чем, предоставление правовой охраны товарному знаку (1) противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса;
- добавление к товарному знаку, принадлежащему другому лицу, уточняющего или характеризующего элемента, не делает это обозначение не сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком (1);

- практика регистрации товарных знаков показывает, что словесный элемент «Строй» указывается в товарных знаках в качестве неохраняемого элемента, что свидетельствует о том, что словесный элемент «Строй» оспариваемого знака (1) является слабым и при оценке сходства сравниваемых знаков сравнению подлежит в первую очередь именно сильный элемент оспариваемого товарного знака «Муравей» (1), являющийся тождественным с противопоставленными товарными знаками (2,3);
- словесный элемент «Муравей» знака (1) является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (2,3), следовательно, предоставление правовой охраны оспариваемому знаку (1) не соответствует пункту 10 статьи 1483 Кодекса;
- в возражении изложена просьба об оценке сходства элемента «МуравейСтрой» знака (1) с противопоставленными знаками (2,3).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (1) по свидетельству № 779575 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Правообладатель оспариваемого товарного знака (1) был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил отзыв по его мотивам. Основные доводы отзыва сводятся к следующему:

- правообладателем приведены выдержки из действующего законодательства и комментарии к нему, рекомендации и т.п.;
- в Арбитражном суде Курганской области рассматривалось дело № А34-196/2020 по иску ИП Ибатуллина А.В. к ИП Дегтяревой Ю.В. о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 543558 (2). По данному делу судом первой инстанции 20 января 2022 года в удовлетворении исковых требований отказано полностью. Суд по интеллектуальным правам 07 ноября 2022 года оставил решение первой инстанции, постановление апелляционной инстанции без изменений, а кассационную жалобу без удовлетворения;
- в указанном судебном акте отмечено, что «поведение истца можно расценивать как имитацию деятельности, направленной на создание видимости осуществления предпринимательской деятельности по использованию приобретенного товарного

знака... ИП Ибатуллин А.В. не оспаривает то, что в собственной деятельности он оспариваемый товарный знак не использует, поскольку придерживается стратегии выдачи лицензий, позволяющей другим хозяйствующим субъектам индивидуализировать свои товары (услуги) под маркой «МУРАВЕЙ»;

- в процессе экспертизы оспариваемого товарного знака (1) никаких препятствий для его регистрации не было выявлено;

- оспариваемый товарный знак (1) обладает различительной способностью, поскольку является фантазийным;

- правообладатель обращает внимание на изобразительные элементы оспариваемого знака (1), а также, что словесный элемент «МуравейСтрой» не состоит только из неохранных элементов и соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- в указанных примерах товарных знаков слово «Строй» является неохранным элементом вместе с другими словами («ПромСтройСервис», «СтройСеть» и т.д.);

- правообладателем приведены доводы о двойной регистрации противопоставленных тождественных товарных знаков (2,3), действующих в отношении однородных услуг «реализация товаров», а также противоречия общественных интересов (п. 3 (2) статьи 1483 Кодекса);

- наличие двух тождественных товарных знаков (2,3) приводит к правовой неопределенности, оставляет поле для злоупотребления, а также исключает абсолютность предоставленных исключительных прав;

- правообладатель использует оспариваемый товарный знак (1) для индивидуализации услуг магазинов, которые имеют широкую известность в г. Кургане. Многие покупатели крепежных изделий делают покупки именно в нем;

- доказательств использования противопоставленных товарных знаков (2,3) в возражении не представлено;

- при определении вероятности смешения могут учитываться представленные сторонами доказательства фактического смешения сравниваемых товарных знаков, в том числе опросы мнения потребителей;

- суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга;
- при установлении степени смешения лицу, подавшему возражение, необходимо доказать, что потребители потенциально могут связать магазин «МуравейСтрой» в городе Кургане с его предпринимательской деятельностью;
- база данных товарных знаков Роспатента содержит большое количество товарных знаков со словом «Муравей»;
- у потребителей не возникнет угроза смешения сравниваемых товарных знаков;
- к оспариваемому товарному знаку (1) пункт 10 статьи 1483 Кодекса не применим, поскольку он не состоит из отдельных фрагментов, содержит одно сложносоставное слово;
- имеется товарный знак « **МуравейСтрой** » по свидетельству № 672622, принадлежащий иному лицу и зарегистрированный в отношении услуг 37 класса МКТУ, который в настоящее время не оспорен. Слово «Строй» в данном товарном знаке является охраняемым.

В подтверждение данных доводов правообладателем к материалам отзыва были приложены:

- скрин-шот отправки объяснений по возражению на электронный адрес лица, подавшего возражение – (4);
- решение Суда по интеллектуальным правам от 07 ноября 2022 года по делу № А34-196/2020 – (5);
- уведомление о государственной регистрации заявки – (6);
- решение о государственной регистрации оспариваемого товарного знака (1) – (7);
- документы в отношении полномочий представителя правообладателя – (8).

Уведомленное надлежащим образом лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии отсутствовало.

В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 06.10.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (16.03.2020) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 779575 (1) правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.

В соответствии с подпунктом 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 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени

смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям 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.

Согласно пункту 42 Правил 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.

Согласно пункту 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).



Оспариваемый товарный знак «» (1) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника, словесного элемента «МуравейСтрой», выполненного на одной строке, слитно, оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, а также стилизованного изображения муравья с молотком. Правовая охрана товарного знака (1) действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 классов МКТУ «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям (информация потребительская товарная); организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; посредничество коммерческое (обслуживание); презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» в цветовом сочетании: «желтый, синий, светло-желтый, серый, красный, черный, светло-серый».

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на противопоставленные товарные знаки (2,3). Указанные обстоятельства по своей совокупности свидетельствуют о заинтересованности Индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, утверждает, что элемент «Строй» часто используется для указания связи со строительством, что свидетельствует о его неохраноспособности. Однако, лицом, подавшим возражение, не представлены документы, свидетельствующие о ведении им хозяйственной деятельности под спорным обозначением в отношении строительства, стройки. Документов, поясняющих, каким образом наличие элемента «Строй» в оспариваемом знаке (1) препятствует осуществлению хозяйственной деятельности лица, подавшего возражение, в материалах дела не имеется. Таким образом, коллегия не усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо указать, что Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака. Отсутствие заинтересованности в оспаривании товарного знака (1) является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения, поступившего 06.10.2023.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 779575 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, была осуществлена 15.10.2020 г. Подача возражения произведена

06.10.2023 с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку (1) на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В возражении указано, что в русском языке слово «Строй» часто используется для указания связи услуг 35 класса МКТУ со строительством («Строймаркет», «Стройконтроль» и т.д.), при этом выполнение первой буквы «С» в словесном элементе «Строй» заглавной усиливает восприятие словесного элемента «МуравейСтрой» как состоящего из двух слов.

Согласно общедоступным словарям слово «Строй» обладает следующим смысловым значением: «шеренга, ряд; воинская часть, построенная согласно уставу; порядок, определенное расположение рядов, шеренг, воинских единиц; состав воинских частей, предназначенных для ведения боевых действий; перен. совокупность активно действующих, работоспособных людей или годных к действию, использованию предметов. Система государственного или общественного устройства. Структура, система построения чего-л., отличающаяся внутренней связью, зависимостью составляющих единиц; перен. склад, характерные особенности (ума, души, состояния, настроения человека); соотношение по высоте ступеней звуковой системы (в музыке); система звучания музыкального инструмента, образуемая соотношением тонов по высоте; перен. согласованность, соразмерность, гармония в чем-либо. См. электронный словарь: <https://znachenie-slova.ru/строй>.

Вместе с тем, словесный элемент «МуравейСтрой» выполнен слитно, оригинальным шрифтом буквами русского алфавита на одной строке. Такого характеризующего понятия как «МуравейСтрой», либо «Строй» (с учетом его лексического значения) в области оказания оспариваемых услуг 35 класса МКТУ, связанных с торговлей, рекламой, бизнесом, а не со строительством, не существует.

Необходимо различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для

того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара (услуги) или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Однозначного характеризующего значения слова «Строй», связанного с оказанием оспариваемых услуг 35 класса МКТУ, не существует. При оценке значения данного элемента требуются домысливания и ассоциации, что свидетельствует о фантазийном характере данного элемента в отношении оспариваемых услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что доводы возражения в части несоответствия элемента «Строй» оспариваемого знака (1) требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ являются доказанными.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленные товарные знаки «МУРАВЕЙ» (2) по свидетельству № 543558 с приоритетом от 29.11.1999 (срок действия регистрации продлен до 29.11.2029 г.), «*МУРАВЕЙ*» (3) по свидетельству № 591604 с приоритетом от 08.12.2014 являются словесными, выполнены заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака (2) по свидетельству № 543558 действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров». Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 февраля 2019 года по делу № СИП-725/2018, которым досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству № 543558 (2), отменено. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 543558 (2) является действующей. Правовая охрана товарного знака (3) по свидетельству № 591604 действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа,*

демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной торговли; реализация товаров; магазины; оптовая и розничная торговля; дистанционная продажа товаров потребителям».

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленных товарных знаков (2,3) показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки «МУРАВЕЙ» (2,3) имеют полное фонетическое и семантическое вхождение в оспариваемый товарный знак (1). Визуально сравниваемые товарные знаки (1) и (2,3) имеют различия, обусловленные наличием дополнительных изобразительных элементов, цветового сочетания в оспариваемом товарном знаке (1). Вместе с тем, выполнение словесных элементов «МУРАВЕЙ» сравниваемых товарных знаков (1) и (2,3) буквами русского алфавита визуально сближает их.

Проведенный анализ позволяет коллегии сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых товарных знаков (1) и (2,3) на основании вышеприведенных критериев сходства словесных обозначений.

Указанное обуславливает ассоциирование сравниваемых товарных знаков (1) и (2,3) друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве.

Следует отметить, что вероятность смешения сравниваемых обозначений определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. 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) обозначений. См. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской

Федерации». Как было установлено выше, сравниваемые товарные знаки содержат фонетически и семантически тождественный элемент «МУРАВЕЙ», что определяет вероятность их смешения.

С учетом высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков риск их смешения в гражданском обороте увеличивается, и однородность анализируемых услуг должна оцениваться широко.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам (1) и (2,3) с целью определения их однородности, показало следующее.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)»* и услуги 42 класса МКТУ *«реализация товаров»* противопоставленного товарного знака (2), услуги 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной торговли; реализация товаров; магазины; оптовая и розничная торговля; дистанционная продажа товаров потребителям»* противопоставленного товарного знака (3) либо идентичны, либо относятся к общему роду *«продвижение товаров и услуг»*, предназначены для сбыта, реализации и рекламирования товаров и услуг на рынке, имеют общее назначение,

общий круг потребителей, обладают совместной встречаемостью и взаимодополняемостью в гражданском обороте, то есть относятся к одному и тому же сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«информация и советы коммерческие потребителям (информация потребительская товарная)»* являются сопутствующими по отношению к услугам торговли и рекламы противопоставленных товарных знаков (2,3), поскольку они имеют общее назначение, круг потребителей, обладают совместной встречаемостью в гражданском обороте и призваны выполнять в современном хозяйственном обороте основную роль по продвижению товаров/услуг на рынке. Указанные обстоятельства свидетельствуют об однородности указанных услуг 35, 42 классов МКТУ.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«посредничество коммерческое (обслуживание)»* знака (1) и услуги 35 класса МКТУ *«коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей»* противопоставленного товарного знака (3) представляют собой бизнес-услуги, относятся к одному видовому понятию *«услуги менеджерские в сфере бизнеса»*, имеют общее назначение, одинаковый круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, обладают совместной встречаемостью в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака (1) требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ оспариваемого товарного знака (1) на соответствие требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак (1) представляет собой единую целостную конструкцию. Словесный элемент *«МуравейСтрой»* в оспариваемом товарном знаке (1) занимает значимую позицию и фокусирует на себе внимание потребителей. Слева от словесного элемента *«МуравейСтрой»* расположен изобразительный элемент в виде муравья с молотком. Таким образом, оспариваемый товарный знак (1) образует единую неделимую конструкцию, что визуальное и семантически

объединяет словесные элементы, изобразительный элемент и препятствует тому, чтобы слова воспринимались независимо друг от друга.

В рамках требований пункта 10 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, ссылается на наличие исключительного права на противопоставленные товарные знаки (2,3), зарегистрированные в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, признанных, как было установлено выше, однородными услугам 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (1).

Действительно, слово «Муравей», представляющее собой зарегистрированные товарные знаки (2,3), входит в состав оспариваемого товарного знака (1). Между тем, следует иметь ввиду особенности применения нормы права, на которую ссылается лицо, подавшее возражение.

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). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент. Для целей применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса могут быть определены также визуальные акценты, имеющиеся в составе товарного знака, иссечение которых не искажает образ обозначения в целом.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе

оспариваемой регистрации слово «Муравей» занимает значимое положение в пространстве оспариваемого товарного знака (1), выполнен одинаковым шрифтом и на одной строке со словесным элементом «Строй», а также образует с другими элементами товарного знака единую композицию. Таким образом, слово «Муравей» не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака (1), сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного, у коллегии нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак (1) противоречит требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Довод правообладателя о том, что ранее Роспатентом была осуществлена проверка соответствия оспариваемого товарного знака (1) на стадии экспертизы требованиям законодательства к иным выводам коллегии не приводит.

Довод отзыва о двойной регистрации противопоставленных товарных знаков (2,3) и их противоречии требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса не может быть предметом рассмотрения в рамках настоящего возражения. Данные доводы являются основанием для подачи отдельных возражений в порядке, предусмотренном статьями 1512 («Основания оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку»), 1513 («Порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку») Кодекса.

Доводы отзыва о фактическом использовании/неиспользовании сравниваемых товарных знаков (1) и (2,3) не подтверждены документально, кроме того, к существу спора не относятся. Так, довод правообладателя о широкой известности его магазина «МуравейСтрой» документально не подкреплён и является голословным. При оценке соответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пунктов 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса оценке подлежат сравниваемые товарные знаки в том виде, как они зарегистрированы в Госреестре.

Сведения из представленной практики ведомства, ссылки на судебные акты не имеют преюдициального значения. Делопроизводство по каждому делу ведется независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств дела.

Оценка действий сторон спора в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Коллегия исходит из добросовестности участников гражданских правоотношений (п. 5 статьи 10 «Пределы осуществления гражданских прав» Кодекса).

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.10.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 779575 недействительным полностью.