

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 08.02.2017, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным А.В., Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 569502, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «**МУРАФЕЙ**» по заявке № 2014718611, поданной 04.06.2014, зарегистрирован 28.03.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 569502 на имя ООО «Нефтекамский механический завод», Россия (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 01, 02, 06-08, 11, 12, 17, 19-21, 27, 31 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 04.06.2024.

В поступившем 08.02.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 569502 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежат товарные знаки: «МУРАВЕЙ» [1] по свидетельству № 543558, зарегистрированный 26.03.2001 с приоритетом от 29.11.1999 в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ, и

« МУРАВЕЙ » [2] по свидетельству № 591604, зарегистрированный 20.10.2016 с приоритетом от 08.12.2014 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения, поскольку словесный элемент «ХОЗМАРКЕТ» является неохранимым элементом, а слово «МУРАФЕЙ» с очевидностью является производным от слова «Муравей», а тем более с учетом наличия изображения муравья;

- услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного знака [1] являются однородными всем товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 569502 в отношении всех товаров, а также услуг 35 класса МКТУ: «посредничество коммерческое [обслуживание]; реклама; обновление рекламных материалов; распространение образцов; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; продвижение товаров для третьих лиц; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; реклама почтой; рассылка рекламных материалов; аренда площадей для размещения рекламы; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; реклама телевизионная; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги рекламные "оплата за клик"; публикация рекламных текстов; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; распространение рекламных материалов; реклама наружная; маркетинг; радиореклама; телемаркетинг; демонстрация товаров».

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 569502, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 21.03.2017 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки [1, 2] представляют собой известную лексическую единицу «МУРАВЕЙ» (небольшое насекомое из отряда перепончатокрылых, живущее большими сообществами), а оспариваемый товарный знак включает в себя искусственный словесный элемент «МУРАФЕЙ», который отсутствует в лексических и терминологических словарях;

- в состав оспариваемого знака также входит графический элемент, на котором изображен вымышленный персонаж. Изображение сказочного существа может порождать у потребителей дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации при восприятии знака и обуславливает существенное его отличие по семантическому критерию от противопоставленных товарных знаков;

- слово «МУРАВЕЙ» в ударном слоге имеет звонкую согласную «В», в то время как слово «МУРАФЕЙ» в этом же ударном слоге имеет легко различимую при произношении глухую согласную «Ф», которая придает особое оригинальное звучание оспариваемому товарному знаку;

- изложенное позволяет сделать вывод об отсутствии у сравниваемых товарных знаков сходства до степени смешения.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

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

С учетом даты (04.06.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс (в редакции, действовавшей на дату приоритета) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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, 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; 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ материалов дела показал следующее.



Оспариваемый товарный знак «**МУРАФЕЙ**» является комбинированным и содержит словесный элемент «МУРАФЕЙ», выполненный заглавными буквами русского алфавита, первая буква – большей величины. Над словесным элементом шрифтом меньшего размера выполнено слово «ХОЗМАРКЕТ», исключенное из самостоятельной правовой охраны, и изобразительный элемент в виде изображения насекомого на фоне круга. Правовая охрана предоставлена знаку в цветовом сочетании: «зеленый, белый, оранжевый, светло-голубой, коричневый, желтый, черный, бежевый, серый, красный», в отношении товаров и услуг 01, 02, 06-08, 11, 12, 17, 19-21, 27, 31 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставлены два словесных товарных знака: «**МУРАВЕЙ**» [1] и «**МУРАВЕЙ**» [2], выполненные заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена знакам в отношении услуг 42 (знак [1]) и 35 (знак [2]) классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что товарный знак [2] по свидетельству № 591604, зарегистрированный 20.10.2016 с приоритетом от 08.12.2014 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, не может быть противопоставлен оспариваемому товарному знаку [1], поскольку имеет более позднюю дату приоритета. При оценке соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса сравнению с ним подлежат товарные знаки, имеющие более ранний приоритет.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного [1] товарных знаков показал следующее.

В противопоставленном товарном знаке [1] имеется единственный индивидуализирующий словесный элемент «МУРАВЕЙ». В оспариваемом

комбинированном товарном знаке имеется словесный элемент «МУРАФЕЙ», который несет основную индивидуализирующую нагрузку в данном знаке, поскольку выполнен крупным шрифтом и акцентирует на себе внимание.

Сравнительный анализ основных индивидуализирующих элементов знаков показал, что они имеют одно и то же количество букв/звуков (7 букв/звуков), одинаковый состав гласных звуков, близкий состав согласных звуков и тождественные начальную и конечную части, что обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых обозначений. При этом необходимо обратить внимание, что буквы «В/Ф» являются в русском языке парными (парные согласные произносятся с разной тональностью – глоухо или звонко, но имеют схожее звучание по способу произношения, например, травка, морковь, оффет, софт и т.д.).

Анализ словарных источников (см., например, Толковый словарь Д.Н. Ушакова) позволил выявить, что слово «МУРАВЕЙ» является лексической единицей русского языка и означает небольшое насекомое из отряда перепончатокрылых, живущее большими сообществами. Слово «МУРАФЕЙ» отсутствует в словарях.

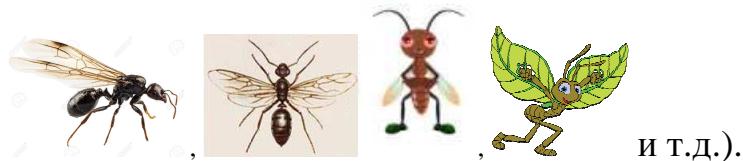
Вместе с тем, коллегия обращает внимание, что в оспариваемом товарном



знаке присутствует стилизованное изображение муравья – , благодаря которому выполненное рядом слово «МУРАФЕЙ» будет восприниматься как искаженное написание слова «МУРАВЕЙ», что сближает знаки по семантическому критерию.

Довод правообладателя о том, что в оспариваемом знаке присутствует изображение вымышенного персонажа, сказочного существа не может быть признан убедительным, поскольку в рассматриваемом рисунке использованы характерные как для натуралистических, так и стилизованных изображений муравьев

элементы: пара усиков, три (или две) пары лапок, крылья и т.д. (например,



Графический фактор сходства в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку использование в сравниваемых обозначениях одного и того же алфавита, тождественное начертание большинства букв не привносят в восприятие обозначений ничего, что могло бы повлиять на их принципиальное различие с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции. Наличие в заявлении обозначении изобразительного элемента в виде стилизованного изображения муравья, графически воспроизводящего слово «МУРАВЕЙ», не влияет на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом в силу сходства их основных индивидуализирующих элементов.

Таким образом, сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные их отличия, т.е. являются сходными.

Что касается товаров и услуг, в отношении которых действуют права на сопоставляемые товарные знаки, необходимо отметить следующее.

Правовая охрана противопоставленному знаку [1] предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ: «реализация товаров», и не распространяется на какие-либо товары.

В перечне оспариваемого товарного знака, напротив, представлены как услуги 35 класса МКТУ, так и товары 01, 02, 06-08, 11, 12, 17, 19-21, 27, 31 классов МКТУ.

Услуга 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного товарного знака [1] отражает деятельность торговых предприятий, то есть подразумевает исключительно услуги посреднических организаций, к которым могут относиться услуги супермаркетов, магазинов, оптово-розничных баз и т.д. по реализации товаров в интересах третьих лиц.

Производитель товаров (в том числе 01, 02, 06-08, 11, 12, 17, 19-21, 27, 31 классов МКТУ) осуществляет изготовление продукции и не может быть конкурентом на рынке ритейлеров, которые сами товаров не производят. Под

вывеской магазина или супермаркета могут продаваться товары самых различных производителей, каждый из которых простирает на продукцию свой товарный знак. В торговле товары переходят из сферы обращения в сферу потребления, то есть становятся собственностью покупателя. Таким образом, основная функция магазина – торговая. При этом покупатель четко осознает разницу между производственным и торговым предприятиями.

Коллегия отмечает, что товары и услуги различны по своей природе и при отсутствии взаимодополняемости (как, например, учебные пособия по 16 классу МКТУ и обучение по 41 классу МКТУ, одежда по 25 классу МКТУ и пошив одежды по 40 классу МКТУ), услуги 42 класса МКТУ, приведенные в перечне противопоставленного товарного знака [1], не являются однородными широкому перечню товаров, указанных в свидетельстве № 569502.

Кроме того, сведений о том, что лицо, подавшее возражение, под обозначением «МУРАВЕЙ» осуществляет реализацию каких-либо товаров, в возражении не представлено.

Вместе с тем, в перечне оспариваемого товарного знака коллегией выявлены услуги 35 класса МКТУ, однородные услугам по реализации товаров, имеющейся в противопоставленном товарном знаке, а именно «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]». Перечисленные услуги имеют общее назначение (направлены на продажу покупателям товаров любых производителей), имеют одинаковые условия сбыта – постоянно действующие торговые предприятия (магазины) и круг потребителей – широкий круг покупателей.

Кроме того, имеются услуги по продвижению товаров для третьих лиц (продвижение товаров – это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса), коллегия отмечает, что данные услуги и услуги по реализации товаров соотносятся друг с другом как род/вид в силу того, что реализация товаров является частным случаем продвижения товаров для третьих лиц.

Маркировка однородных/идентичных услуг сходными знаками обуславливает

возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Остальные услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого и противопоставленного товарного знака, не являются однородными, поскольку имеют особенности, как с точки зрения их организации, так и при непосредственном оказании услуг. Так, услуги «реклама; обновление рекламных материалов; распространение образцов; реклама почтой; рассылка рекламных материалов; аренда площадей для размещения рекламы; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; радиореклама; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама телевизионная; услуги рекламные "оплата за клик"; публикация рекламных текстов; демонстрация товаров» относятся к рекламно-выставочной деятельности, являются отдельными видами услуг и имеют разные условия оказания (выставочные площади, интерактивная сеть, почтовая служба и т.д.) и круг потребителей (например, специалисты, участники выставок и т.д.). Услуги «посредничество коммерческое [обслуживание]; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг; телемаркетинг» относятся к иным, чем реализация товаров, видам услуг (информационное обеспечение, изучение рынка и т.д.), имеет разные условия оказания и круг потребителей (лица, осуществляющие коммерческую деятельность).

Таким образом, установленное сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком [1] и однородность услуг 35 класса МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков в целом. В связи с этим доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ: «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продвижение

товаров для третьих лиц», требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерными.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 08.02.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 569502 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ: «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продвижение товаров для третьих лиц».**