

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 05.12.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Оригами", Республика Башкортостан, город Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №736910, при этом установила следующее.

Сырный Магнат

Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2019721254 с приоритетом от 06.05.2019 зарегистрирован 02.12.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №736910 в отношении товаров 29 и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью "Сырный Магнат", 111524, Москва, ул. Электродная, д. 11, стр. 11, пом. 1 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.12.2024 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 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «МАГНАТ» по свидетельству Российской Федерации №862607 (далее - противопоставленный товарный знак), зарегистрированного с приоритетом от 22.09.1999 в отношении услуги «реализация товаров» 42 класса МКТУ.

Словесный элемент «сырный» является уточняющим (характеризующим) и указывает на сферу оказываемых услуг (связанных с сыром).

Услуги 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц /закупка и обеспечение предпринимателей товарами»* оспариваемого знака имеют высокую степень однородности услугам «реализация товаров» 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на решения Роспатента, которыми удовлетворены возражения ООО «Оригами» против предоставления правовой охраны товарным знакам, содержащим в своем составе слова «МАГНАТ» / «MAGNAT», по свидетельствам №№678311, 593665, 592396, 710405, на основании того же противопоставления, что и в настоящем деле.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №736910 недействительным в отношении указанной части услуг 35 класса МКТУ.

Правообладателю были направлены уведомления от 05.03.2025, 29.04.2025, 28.05.2025 в адреса для переписки, указанные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (111524, Москва, ул. Электродная, д. 11, стр. 11, пом. 1 Общество с ограниченной ответственностью "Сырный Магнат" и 111524 Москва, а/я 18, ООО "Главное патентное бюро"). Корреспонденция Роспатента была возвращена ввиду неполучения адресатами. Согласно положениям пункта 21 Правил ППС правообладатель считается надлежащим образом уведомленным в случае неполучения им корреспонденции по адресам для переписки, указанным в Государственном реестре. Таким образом, отзыв правообладателя в материалы административного дела не поступал, однако после двух повторных переносов заседаний, возражение было рассмотрено в отсутствие правообладателя.

Коллегия обращает внимание на то, что лицом, подавшим возражение, соблюден 5-летний срок оспаривания возражения, так как согласно идентификатору 80111104393564, указанному на конверте, в котором поступило возражение, данное письмо было отправлено 01.12.2024 года, то есть до истечения 5-летнего срока с даты (02.12.2019) публикации сведений о регистрации товарного знака по свидетельству №736910.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.05.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №736910 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 июля 2015 г. № 482 (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, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

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 с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Согласно пункту 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 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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №736910 представляет собой

Сырный Магнат

словесное обозначение « _____ », выполненное

буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 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, является владельцем прав на товарный знак «МАГНАТ» по свидетельству №862607, в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров». 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 №736910.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №736910 в отношении части услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №862607 представляет собой словесное обозначение «МАГНАТ», выполненное крупным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ.

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

Оспариваемый товарный знак является словесным и логическое ударение в нем падает на словесный элемент «МАГНАТ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

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

Противопоставленный товарный знак полностью входит в состав оспариваемого знака, определяя тем самым фонетическое, графическое и смысловое тождество одного из двух словесных элементов.

Что касается слова «сырный», то оно качественно не изменяет восприятие слова «магнат» в значении «крупного феодала, обладателя больших поместий» (см. <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), а лишь уточняет его относительно предмета владения. Учитывая изложенное, сопоставляемые обозначения являются семантически сходными в целом, несмотря на присутствие дополнительного слова в оспариваемом знаке.

Следовательно, слово «МАГНАТ» является ведущим словом, при этом в сопоставляемых знаках слово «МАГНАТ» совпадает во всех элементах.

С учетом изложенного оспариваемый товарный знак

Сырный Магнат

« » по свидетельству № 736910 следует признать сходным с зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, товарным знаком «**МАГНАТ**» по свидетельству №862607.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и услуг 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака 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.

Оспариваемые услуги *«агентства по импорту-экспорту; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц /закупка и обеспечение предпринимателей товарами»* однородны услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака *«реализация товаров»*. Однородность сравниваемых товаров и услуг обусловлена тем, что они соотносятся как "род-вид" - торговая деятельность, имеют одно назначение - реализация (продажа) покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента, один круг потребителей (широкий круг потребителей).

Что касается услуги *«продвижение продаж для третьих лиц»* оспариваемого товарного знака, то под ней понимается комплекс мер, направленных на доведение до потребителя информации о товаре, а также его реализацию, поэтому такая услуга также является однородной услугам 42 класса МКТУ *«реализация товаров»*.

Оспариваемые услуги *«демонстрация товаров»* 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 одорологическая 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.

Таким образом, все перечисленные услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и услуги 42 класса МКТУ противопоставленного знака являются в высокой степени однородными.

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.

Таким образом, регистрация товарного знака по свидетельству №736910 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как нарушающая более ранние права третьих лиц в отношении однородных услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.12.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №736910 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц /закупка и обеспечение предпринимателей товарами».