

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), рассмотрела возражение, поступившее 10.11.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Оригами», Республика Башкортостан, г. Уфа, с. Нагаево (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019709747, при этом установила следующее.

МАЛИНА

Словесное обозначение « _____ » по заявке № 2019709747 с приоритетом от 05.03.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ.

Роспатентом 04.09.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019709747 в отношении части заявленных услуг 35, всех услуг 41 и части услуг 43 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части услуг 35, всех услуг 36 и части услуг 43 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

малина
ЦЕНТР МЕХА И КОЖИ

- с товарными знаками « » по свидетельству №721370 (1)



с приоритетом от 20.12.2018, « » по свидетельству №575145 (2)
с приоритетом от 17.06.2014, зарегистрированными на имя Погудиной Людмилы Геннадьевны, г. Киров, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком « » по свидетельству №615400
(3) с приоритетом от 18.06.2015, зарегистрированным на имя Карпеевой Ольги Владимировны, Краснодарский край, г. Белореченск, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

МАЛИНА hotels

- с товарными знаками « » по свидетельству №529638



(4) с приоритетом от 19.12.2012, « » по свидетельству №542041 (5), с приоритетом от 26.10.2012, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «СиЭсАй ЛОЯЛТИ ПАРТНЕРС

ЛИМИТЕД», Никосия, Кипр, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**МАЛИНА**» по свидетельству №304995 (6) с приоритетом от 19.07.2005 (срок действия регистрации продлен до 19.07.2025), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «СиЭсАй ЛОЯЛТИ ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД», Республика Кипр, Никосия, в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.11.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана заявленному обозначению может быть предоставлена в отношении более широкого перечня услуг.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 25.02.2021, по результатам рассмотрения возражения Роспатентом 15.03.2021 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 04.09.2020».

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 15.03.2021 в части выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 15.03.2021 по заявке №2019709747.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 06.10.2022 по делу № СИП-683/2021 вышеуказанное решение от 15.03.2021 было отменено. Судебная коллегия отметила, что досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 304995 и частичное аннулирование правовой охраны товарных знаков по свидетельствам № 721370, № 575145, № 615400 является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязанности его

рассмотреть повторно возражение. При этом, в решении суда указано, что поскольку Роспатент при принятии оспариваемого акта не мог учесть анализируемые обстоятельства, так как на момент вынесения решения Роспатентом от 15.03.2021 правовая охрана всех противопоставленных товарных знаков действовала, отмена оспариваемого ненормативного правового акта административного органа не свидетельствует о его неправомерности.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта, коллегия рассматривает возражение, поступившее 10.11.2022 повторно.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.03.2019) поступления заявки №2019709747 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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. N 482 (далее - Правила).

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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у

потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019709747

МАЛИНА

заявлено обозначение « _____ », которое является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении части услуг 35, всех услуг 36 и части услуг 43 классов МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены словесные и комбинированные знаки (1-6), которые содержат в своем составе словесные элементы «Малина» / «malina», а

малина
ЦЕНТР МЕХА И КОЖИ

malina
центр кожи и меха



именно: « _____ » (1), « _____ » (2), « _____ » (3),

МАЛИНА hotels

малина
TRAVEL

« _____ » (4), « _____ » (5), « **МАЛИНА** » (6).

Следует учитывать, что данные словесные элементы являются доминирующими (1-5) либо единственными (6), то есть именно они выполняют индивидуализирующую функцию товарных знаков. Правовая

охрана товарным знакам (1, 2) предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ. Правовая охрана товарных знаков (4, 5) распространяется, в том числе, на услуги 43 класса МКТУ. Правовая охрана знака (6) действует в отношении, в том числе, услуг 35 и 36 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что правовая охрана противопоставленного



товарного знака « » (3) была досрочно прекращена в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, основанием послужило решение Роспатента от 03.12.2021, данный факт является основанием для снятия данного товарного знака в качестве противопоставления.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков показал, что они являются фонетически и семантически (где: «малина» - ягодное кустарниковое растение из семейства розоцветных. См. Интернет-словарь: <https://academic.ru/>. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.) сходными.

Графически заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (2) признаны несходными, однако данный факт не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве в целом.

Графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 4, 5) обусловлено тем, что знаки выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (6) являются тождественными.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что сопоставляемые обозначения являются сходными (тождественными) и ассоциируются друг с другом в целом, что заявитель в своем возражении не оспаривает.

В результате анализа однородности услуг 35, 36, 43 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2, 4-6) было установлено следующее.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы; реклама; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц)»* относятся к услугам рекламы и продвижения товаров, являются однородными противопоставленным услугам 35 класса МКТУ *«агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; оформление витрин; оформление рекламных материалов; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов/прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш/реклама наружная; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги в области общественных отношений; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик"/услуги PPC»*, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (1), услугам 35 класса МКТУ *«агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; исследования конъюнктурные; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация показов мод в рекламных целях; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов;*

реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров» товарного знака (2). Сравниваемые услуги идентичны друг другу, а в другой части соотносятся как вид-род (услуги рекламы и продвижения товаров), характеризуются единством свойств, назначения (распространение (расклейка, озвучивание, раздача листовок, образцов и т.д.) информации словом и звуком, на бумажном, пластиковом или электронном носителе), способов оказания (производство самой рекламы в любом виде и её размещение (распространение) на любые рекламные конструкции и (или) площади, транспорт, теле-радио и т.д.) и круга потребителей (теле-радио-аудитории; любые посторонние лица, в том числе и те, кто категорически не желал бы пользоваться услугами рекламы и не обращает на неё никакого внимания).

При этом, испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров, 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; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям»* относятся к услугам торговли; её назначение - реализовывать (продавать) покупателям товары

любых производителей, вида и ассортимента; условия сбыта - торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или реализацию отдельных групп товаров; круг потребителей - все покупатели, заходящие в магазин для покупок, а также производители для размещения своих товаров для продажи). Данные услуги следует признать неоднородными противопоставленным услугам 35 классов МКТУ знаков (1, 2, 6), поскольку они не соотносятся как род-вид услуг, имеют разное назначение, условия оказания и круг потребителей.

Испрашиваемые услуги 43 класса МКТУ *«услуги кемпингов»* относятся к услугам по предоставлению временного проживания, являются однородными услугам 43 класса МКТУ *«обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов»*, содержащимся в перечнях противопоставленных товарных знаков (4, 5), поскольку содержат тождественные позиции, а также соотносятся между собой как род-вид.

Вместе с тем, испрашиваемые услуги 36 класса МКТУ *«сдача недвижимого имущества в аренду»*, которые относятся к аренде недвижимости, следует признать неоднородными противопоставленным услугам 36 класса МКТУ *«страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции»*, которые являются услугами страхования и финансовой деятельностью, поскольку представляют собой разные виды

услуг, которые имеют разные цели и условия оказания, а также разный круг потребителей, не могут оказываться одни и тем же лицом.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1, 2, 4 - 6) в отношении однородных услуг 35, 43 МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

При этом, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении части испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ и всех испрашиваемых услуг 36 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 10.11.2020, изменить решение Роспатента от 04.09.2020, зарегистрировать товарный знак по заявке №2019709747.