

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:



- 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;



- 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.

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



именно:

« _____ » (1), « _____ » (2), « _____ »



» (3),

« **малина hotels**

» (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 (1-3) 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.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков (1-5) 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, 3-5) 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 (1-6) было установлено следующее.

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»*, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, представляют собой услуги, направленные непосредственно на реализацию товаров, доведение товара до конечного потребителя, следовательно, являются однородными противопоставленным услугам 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»*, содержащимся в перечне товарного знака (2), услугам 35 класса МКТУ *«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; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», в отношении которых зарегистрирован товарный знак (1), услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], а именно розничная продажа готовых лекарств» содержащимся в перечне товарного знака (3). Сравниваемые услуги имеют одно и то же назначение, круг потребителей, могут оказываться одним и тем же лицом.

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; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; оформление витрин; оформление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; 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; продвижение товаров для третьих лиц; 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 манекенищников для рекламы или продвижения товаров» товарного знака (2). Сравниваемые услуги идентичны друг другу, а в другой части соотносятся как вид-род, характеризуются единством свойств, назначения, способов оказания и круга потребителей.

Испрашиваемые услуги 36 класса МКТУ «сдача недвижимого имущества в аренду» являются однородными противопоставленным услугам 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью» товарного знака (6), поскольку относятся к одному и тому же виду услуг, имеют одно и то же назначение, круг потребителей, могут оказываться одни и тем же лицом.

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.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-6) в отношении однородных услуг 35, 36, 43 МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 04.09.2020.