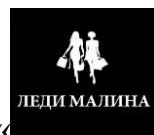
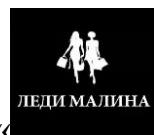


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 17.12.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Оригами», г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №739123, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2019730988 с приоритетом от 27.06.2019 зарегистрирован 13.12.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №739123 в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Казарян Татьяны Александровны, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Советской Армии, д. 32, кв. 72 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.12.2024 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 пункта 6, пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «МАЛИНА» по свидетельству №917934.

В словесном элементе «ЛЕДИ МАЛИНА» сильным элементом является словесный элемент «МАЛИНА». Так, леди в англоязычном мире — вежливое обозначение женщины (особенно из высших слоев общества), а также британский аристократический титул, употребляемый с именем. Таким образом, словесный элемент «ЛЕДИ МАЛИНА» воспринимается как вежливое обращение к малине (также как, например, «ГОСПОЖА МАЛИНА»).

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №739123 недействительным, как несоответствующее пунктам 6, 10 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, однородных услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №917934.

Правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 26.02.2025, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не сходны по общему зрительному впечатлению, так как центральное доминирующее место в оспариваемом знаке занимает изображение силуэтов двух девушек, а в противопоставляемом товарном знаке - словесный элемент, и именно на них акцентирует свое внимание потребитель при восприятии обозначений в целом,

- смысловым значением словесного элемента в противопоставляемом знаке является именно «МАЛИНА» (ударение на второй слог) в значении ягоды,

- в словосочетании «ЛЕДИ МАЛИНА» нет разделения ни размером шрифта, ни цветом, ни другими элементами и признаками, на главное и второстепенное слово,

- в словосочетании «ЛЕДИ МАЛИНА» слово «МАЛИНА» (ударение на первый слог), происходит не от названия ягоды, а является женской формой известной фамилии Малин, при этом оба слова имеют одинаковую важность для словосочетания, так как в целом формируют образ фантазийной женщины с фамилией «МАЛИНА»,

- изображение девушек с покупками в оспариваемом товарном знаке коррелирует со словесной частью обозначения «ЛЕДИ МАЛИНА», так как имеет единый ассоциативный ряд и вместе создает единый фантазийный образ девушки модницы (ЛЕДИ) с определенной фамилией «МАЛИНА»,

- указанное подателем возражения восприятие словесной части обозначения как уважительное (ЛЕДИ) по отношению к ягоде (МАЛИНА) не находит подтверждение, так как в изобразительной части знака нарисован силуэт девушки, а не ягоды,

- указанные отличия в звуковом восприятии однозначно дадут обозначениям серьезную различительную способность.

В связи с вышеизложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №739123.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.06.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №739123 правовая база для оценки охранных способностей 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской

Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 требованиями пункта 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.

Согласно абзацу второму пункта 10 статьи 1483 Кодекса государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

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 заявлении 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 «**ЛЕДИ МАЛИНА**» по свидетельству №739123 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ЛЕДИ МАЛИНА», выполненный буквами кириллического алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения двух идущих женщин. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Противопоставляемый товарный знак **«МАЛИНА»** по свидетельству №917934 (приоритет от 05.03.2019, дата регистрации 18.01.2023) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставление 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 ООО «Оригами» обладает исключительным правом на товарный знак по свидетельству №917934, который, по мнению лица, подавшего возражение, сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «Оригами» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №739123.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №739123 не соответствует требованиям пункта 6, пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №739123 и противопоставляемого товарного знака по свидетельству №917934 на соответствие требованиям пункта 6, пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставляемого товарного знака было установлено, что они содержат основные индивидуализирующие словесные элементы «ЛЕДИ МАЛИНА» и «МАЛИНА».

Фонетически оспариваемое обозначение состоит из двух слов, образующих 5 слогов (2 слога, 4 буквы в первом слове, 3 слога, 6 букв – во втором слове), в то время как противопоставляемый товарный знак состоит из одного слова, включающего 2 слога, 4 буквы, что обуславливает их фонетическое различие.

Оспариваемый товарный знак и противопоставляемый товарный знак также имеют визуальные отличия, так как различаются по длине, что обуславливает разное зрительное впечатление. Кроме того, в состав оспариваемого обозначения входит графический элемент в виде стилизованного изображения двух идущих женщин, который также формирует общее зрительное восприятие оспариваемого товарного знака.

Наличие в оспариваемом товарном знаке стилизованного изображения двух идущих женщин (леди), по сути, исключает восприятие оспариваемого товарного знака в каком-то ином значении, создавая тем самым некий фантазийный образ, где определяющим (главным) элементом при восприятии обозначения выступает словесный элемент «ЛЕДИ». Словесный же элемент «МАЛИНА» воспринимается как некий описательный (дополняющий) элемент по отношению к словесному элементу «ЛЕДИ», создающий различные образы как связанные с женским именем

(Словарь русских личных имен. Н. А. Петровский. 2011, https://dic.academic.ru/dic.nsf/personal_names/1439/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0) или фамилией (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1386987?ysclid=mab6rq7cux623807017>), так и связанные с характеризующими признаками (в современном разговорно-фамильярном стиле слово малина применяется для эмоциональной квалификации чего-нибудь, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/440/%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%90>), например, прелестная девушка, изумительная девушка, девушка-малина.

Противопоставленный товарный знак включает в себя единственный словесный элемент «МАЛИНА», имеющий следующее толкование - «лесная или садовая ягода», <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/264002>.

Словесные элементы «ЛЕДИ МАЛИНА» оспариваемого товарного знака образуют словосочетание, которое может вызвать у потребителей различные фантазийные ассоциации и образы, в отличие от противопоставляемого товарного знака, вызывающего четкие ассоциации, связанные с ягодой, при этом восприятие элемента «МАЛИНА» не нуждается в дополнительных размышлениях, что, таким образом, составляет семантическое отличие сопоставляемых обозначений.

В соответствии с изложенным, сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод о том, что они не являются сходными до степени смешения.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №739123 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, то коллегия сообщает следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой 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 отмечает, что словесный элемент «МАЛИНА» противопоставленного товарного знака и словесный элемент «ЛЕДИ МАЛИНА» оспариваемого товарного знака совпадают в шести звуках из десяти, однако, противопоставленный товарный знак не входит полностью в состав оспариваемого товарного знака, так как в оспариваемом обозначении присутствует словесная часть «ЛЕДИ». Кроме того, в составе оспариваемого товарного знака словесный элемент «ЛЕДИ МАЛИНА» является основным индивидуализирующим его элементом и не расположен в его периферийной части. Таким образом, коллегия не находит оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак противоречит положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №739123 и противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ оспариваемого обозначения «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; маркетинг; маркетинг в части публикаций програмного обеспечения; маркетинг целевой; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и

фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; телемаркетинг; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая; продвижение товаров для третьих лиц; услуги магазинов по продаже различных товаров различного назначения» оспариваемого товарного знака являются однородными услугами 35 класса МКТУ «реализация товаров, 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» противопоставленного товарного знака, так как относятся к услугам в области продвижения товаров и связанных с ними услуг, имеют одно назначение, сферу применения и единый круг потребителей.

Установленная выше однородность услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака с услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака при отсутствии сходства сравниваемых обозначений друг с другом исключает вероятность их смешения в гражданском обороте.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №739123 противоречит требованиям пунктов 6, 10 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.12.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №739123.