

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее - Правила ППС), рассмотрела поступившее 23.07.2024 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьевичем, Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 720788, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2018751969 с приоритетом от 27.11.2018 зарегистрирован 18.07.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 720788 на имя ООО «Возрождение», 190000, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 19 (далее - правообладатель) в отношении товаров 06, 14, 19, 20, 21, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 27.11.2028 г.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой обозначение:

«**MIR·SOUVENIR**».

В поступившем 23.07.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 720788 оспариваемого товарного знака (1) произведена в

нарушение требований, установленных положениями пунктов 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 23.07.2024, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака: «**МИР**» (2) по свидетельству № 563504 с приоритетом от 26.07.2013 (срок действия регистрации продлен до 26.07.2033 г.) для услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;
- словесный элемент «MIR» оспариваемого знака (1) отделен от словесного элемента «SOUVENIR» и имеет высокую степень сходства с противопоставленным знаком «МИР» (2);
- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого знака (1) имеют высокую степень однородности услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак (2), поскольку относятся к услугам, связанным с продажей, рекламой и продвижением товаров;
- сравниваемые знаки (1) и (2) зарегистрированы в отношении идентичных услуг и услуг, имеющих высокую степень однородности, в связи с чем, вероятность их смешения будет иметь место и при низкой степени их сходства;
- услуга 35 класса МКТУ «*посредничество коммерческое [обслуживание]*» знака (1) может представлять собой услуги по продаже товаров посредником, осуществляющим продажу товаров на основании агентского договора, в то время как услуга 35 класса МКТУ «*демонстрация товаров*» противопоставленного знака (2) также может быть связана с деятельностью по продаже товаров;
- в возражении приведена практика Суда по интеллектуальным правам по различным делам в части толкования однородности и определения сходства сравниваемых обозначений: №№ СИП-1045/2020, СИП-40/2021, СИП-282/2022, СИП-552/2020, СИП-57/2018, № СИП-677/2016 и т.д.;
- словесный элемент «SOUVENIR» указывает на ассортимент реализуемых товаров (сувениры).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (1) по свидетельству № 720788 в отношении части услуг 35 класса МКТУ «исследования

маркетинговые; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по сравнению цен».

Правообладатель оспариваемого товарного знака (1) был в установленном порядке извещен о поступившем возражении, однако, отзыв по мотивам возражения не представил.

Уведомленные надлежащим образом стороны спора, на заседании коллегии отсутствовали. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 23.07.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (27.11.2018) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 720788 (1) правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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 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, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

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.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

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 «**MIR·SOUVENIR**» (1)

представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слов «MIR», «SOUVENIR», выполненных на одной строке оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и разделенных стилизованной точкой. Правовая охрана товарного знака (1) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 06, 14, 19, 20, 21, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на противопоставленный товарный знак (2). Указанные обстоятельства по своей совокупности свидетельствуют о заинтересованности Индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 720788 в отношении товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, была осуществлена 18.07.2019 г. Подача возражения произведена 17.07.2024 г. (с учетом даты на почтовом конверте) с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку (1) на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак «**МИР** » (2) по свидетельству № 563504 с приоритетом от 26.07.2013 (срок действия регистрации продлен до

26.07.2033 г.) является словесным. Правовая охрана товарного знака (2) по свидетельству № 563504 действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях» в соответствии с сокращением перечня услуг по заявлению правообладателя от 25.05.2022 г.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленного товарного знака (2) показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «МИР» (2) действительно имеет полное фонетическое вхождение в оспариваемый товарный знак (1).

Вместе с тем, словесный элемент «SOUVENIR» выполнен одинаковым оригинальным латинским шрифтом со словесным элементом «MIR» на одной строке, что способствует восприятию товарного знака (1) как единой целой конструкции. Данная совокупность словесных элементов придает оспариваемому знаку (1) качественно иные фонетические и семантические образы, отличные от образов, которые порождает единственный словесный элемент «МИР» противопоставленного знака (2). Так, оспариваемый товарный знак (1) согласно общедоступным переводчикам может иметь значение: «сувенир «мир»» (см. электронные словари: <https://www.translate.com/>, <https://translate.yandex.ru>) или с немецкого языка на русский язык иметь перевод: «мне сувенир» (см. электронный словарь: <https://www.translate.yandex.ru>).

В целом оспариваемый товарный знак (1) способен порождать смысловые образы с миром сувениров, подарков, предметов, предназначенных напоминать о запоминающихся и хороших событиях (например, о посещении страны, города, национального парка, музея, храма, объекта культуры).

Визуально сравниваемые товарные знаки (1) и (2) имеют различия, обусловленные использованием при их написании букв разных алфавитов (латинский и русский), что приводит к разному зрительному впечатлению.

Таким образом, с учетом фонетических, семантических и визуальных отличий сравниваемые товарные знаки (1) и (2) не ассоциируются друг с другом в целом.

Сравнение перечней услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечнях оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленного товарного знака (2), с целью определения их однородности показало следующее.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «исследования маркетинговые; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама» связаны с рекламой и продвижением, в связи с чем, являются однородными по отношению к услугам 35 класса МКТУ «реклама; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях» противопоставленного товарного знака (2), поскольку они либо идентичны, либо относятся к одному родовому понятию «продвижение товаров и услуг», имеют общее назначение (для рекламирования, сбыта), имеют одинаковый круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, то есть являются однородными.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов» относятся к услугам проката в области рекламы, поэтому являются сопутствующими по отношению к вышеуказанным услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2), поскольку они имеют общее назначение и круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «посредничество коммерческое [обслуживание]; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по сравнению цен» являются сопутствующими по отношению к вышеуказанным услугам 35 класса МКТУ противопоставленного знака (2), поскольку они в целом способствуют продвижению, сбыту и рекламированию товаров и услуг, при этом имеют общее назначение, одинаковый круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, то есть являются однородными.

Вместе с тем, учитывая отсутствие сходства, вышеуказанные однородные услуги 35 класса МКТУ, маркированные сравниваемыми товарными знаками, не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет

представления о принадлежности вышеуказанных анализируемых услуг одному производителю.

Следовательно, коллегия не усматривает противоречия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) пункту 10 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В рамках требований пункта 10 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, ссылается на наличие исключительного права на противопоставленный товарный знак (2), зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных, как было установлено выше, однородными вышеуказанным услугам 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (1).

Слово «МИР» представляет собой зарегистрированный товарный знак (2) лица, подавшего возражение, и имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в оспариваемый товарный знак (1). Оспариваемый товарный знак (1) является комбинированным и включает элементы «MIR SOUVENIR», формирующие определенную смысловую конструкцию (мир сувениров, подарков на память). При этом, следует иметь ввиду особенности применения нормы права, на которую ссылается лицо, подавшее возражение.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное 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 поясняет, что такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова в состав обозначения. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент. Для целей применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса могут быть определены также визуальные акценты, имеющиеся в составе товарного знака, иссечение которых неискажает образ обозначения в целом.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак (1) является комбинированным, содержит доминирующие элементы «MIR SOUVENIR», которые формируют собирательный образ мира сувениров и подарков. При этом словесные элементы оспариваемого знака (1) выполнены одинаковым оригинальным шрифтом на одной строке и образуют единую композицию.

Доказательств того, что сравниваемые товарные знаки смешиваются в гражданском обороте и потребители воспринимают противопоставленный товарный знак (2) лица, подавшего возражение, в качестве средства индивидуализации правообладателя, в возражении не представлено.

Таким образом, слово «MIR» не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака (1), сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Довод возражения о том, что словесный элемент «SOUVENIR» указывает на ассортимент реализуемых товаров (сувениры), к каким-либо иным выводам коллегии не приводит.

Представленные ссылки на судебные акты относятся к иным обозначениям. При этом делопроизводство по каждой заявке осуществляется индивидуально, исходя из особенностей каждого дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.07.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 720788.