


ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 24.06.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОРИГАМИ», г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №575145, при этом установлено следующее.



Товарный знак  по заявке № 2014720118 с приоритетом от 17.06.2014 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.11.2014 за №575145 на имя Погудиной Людмилы Геннадьевны, 610050, г. Киров (далее – правообладатель) в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.06.2021 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком



по свидетельству №185447 с приоритетом от 16.04.1998 – (2);

- в оспариваемом и противопоставленном товарных знаках основную индивидуализирующую нагрузку несут словесные элементы «MALINA» - «МАЛИНА», поскольку в обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Кроме того, в обозначениях, состоящих из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Таким образом, сходство сравниваемых знаков (1) и (2) обусловлено тем, что они содержат тождественные фонетически и семантически словесные элементы «MALINA» - «МАЛИНА»;

- услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака (1), однородны услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (2). При этом, лицо, подавшее возражение, отмечает, что высокая степень сходства сравниваемых знаков (1) и (2) может компенсировать возможно низкую степень однородности сравниваемых услуг.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №575145 недействительным частично, а именно в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Позиция правообладателя, надлежащим образом ознакомленного с материалами возражения, сводится к следующему:

- в противопоставленном товарном знаке (2) доминирующее положение занимает реалистическое изображение ягод малины, поскольку словесный элемент «МАЛИНА», с учетом его графического исполнения, не акцентирует на себе внимания потребителей. При этом из содержания применимых нормативных и методических документов не следует, что внимание потребителя в комбинированном обозначении всегда акцентируется на словесном элементе;

- в оспариваемом товарном знаке (1) какие-либо изобразительные элементы отсутствуют, а словесные элементы «malina центр кожи и меха», в силу их пространственной близости, образуют единую визуальную композицию, которая занимает доминирующее положение;

- таким образом, общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми товарными знаками, различно. Различны и занимающие доминирующее положение в знаках элементы. Выполнение сравниваемых словесных элементов «малина» и «malina» разными шрифтами и буквами разных алфавитов является дополнительным существенным фактором их различия не только с точки зрения визуального, но и с точки зрения смыслового восприятия;

- в оспариваемом товарном знаке (1) словесный элемент «малина» характеризует услуги 42 класса МКТУ *«реализация товаров, снабжение продовольственными товарами»*, прямо указывая на вид товара, в отношении которых эти услуги оказываются. В противопоставленном товарном знаке (2) комбинация слова «malina» со словами «центр кожи и меха», напротив, придаёт всему обозначению фантазийный характер и подчёркивает на то, что услуги 35 класса МКТУ оказываются в отношении одежды и не имеют ничего общего с какими-либо продуктами;

- правообладатель приводит примеры товарных знаков включающих словесный элемент «МАЛИНА», зарегистрированных в отношении услуг 35 класса («МАЛИНА НИЖЕГОРОДЕЦ» по свидетельству № 812556; «ЛЕДИ МАЛИНА» по свидетельству № 739123, «ВЯТСКАЯ МАЛИНА» по свидетельству № 682657, «МИШКИНА МАЛИНА» по свидетельству № 578203, «ИГРИВАЯ МАЛИНА» по свидетельству № 648879, «МАЛИНА АПТЕКА» по свидетельству № 615400, что подтверждает слабую различительную способность слова «малина» для услуг 35 класса МКТУ;

- правообладатель отмечает, что материалы возражения не содержат каких-либо документов, свидетельствующих о производственной деятельности лица, подавшего возражение, и об известности противопоставленного товарного знака. В то же время оспариваемый товарный знак (1) используется правообладателем, по крайней мере, в течение всего периода после его регистрации в том виде, как он зарегистрирован и приобрёл известность среди жителей города Кирова и области;

- с учетом изложенного выше, степень сходства сравниваемых товарных знаков (1) и (2) не позволяет говорить о наличии опасности их смешения.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №575145.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

1. Договор аренды нежилого помещения № 55/59-61-1 от 01.10.2014 с дополнительным соглашением от 01.09.2019 и приложениями с изображением размещения магазина «MALINA центр кожи и меха» в торговом центре;

2. Договор № 401 от 19.12.2016, заключенный между Погудиной Л.Г. и Рублевским А.С., на оказание рекламных услуг по проведению рекламной кампании в эфире радиоканалов г. Кирова;

3. Договор № 1228 от 05.09.2016, заключенный между Погудиной Л.Г. и Мазуровым М.А., на производство и размещение рекламных материалов в журнале «Каталог покупок «Семья»;

3.1. Страницы журнала «Каталог покупок «Семья» с рекламой магазина «MALINA центр кожи и меха»;

4. Договор № 180 КК от 01.04.2015, заключенный между Погудиной Л.Г. и Кощевым О.Г., на размещение рекламных материалов в СМИ «Первый городской канал в Кирове»;

4.1. Акты № кк000002189 от 31.12.2017 и № кк000002252 от 31.12.2018, №кк000000559 от 17.04.2019, № кк000000554 от 23.06.2020, эфирные справки за период с 31.12.2018 по 08.01.2019; с 08.04.2019 по 17.04.2019; с 18.06.2020 по 23.04.2020;

5. Договор № 25 от 08.12.2017, заключенный между Погудиной Л.Г. и АО «Девятка ТВ» на изготовление и размещение рекламных материалов в теле- и радиопрограммах;

5.1. Эфирные справки о размещении рекламы на телеканале Девятка ТВ, свидетельство о регистрации СМИ Девятка ТВ - 4 л.

6. Договор № 75 от 26.02.2017, заключенный между Погудиной Л.Г. и ООО «Вещательные системы», на размещение рекламы на радиоканале Релакс FM с медиапланами от 29.12.2017, .

7. Договор № 54 от 11.05.2018, заключенный между Погудиной Л.Г. и Мазуровым М.А., на производство и размещение рекламных материалов в журнале «Каталог покупок «Семья»;

8. Договор № 01-У-ВНРК от 01.01.2015, заключенный между ООО «Вятская независимая вещательная радиоккомпания» и Рублевским А.С., и приложения к нему (дополнительное соглашение от 12.11.2015; акты и эфирные справки);

9. Эфирные справки на размещение радиорекламы за 2017, 2018, 2021 гг.;

10. Справка Яндекс Метрика о посещаемости сайта mehamalina.ru с распечаткой страницы сайта;

10.1. Справка Яндекс Метрика о посещаемости сайта mehamalina.ru по городам и регионам России;

11. Письмо Союза «Вятская торгово-Промышленная палата» от 19.10.2021 об участии бренда Центр кожи и меха «MALINA» в конкурсе Торговая марка года, за 2016-2018, 2020 гг. с копиями дипломов и сертификатов – 7 л.

12. Отзывы в социальных сетях;

13. Заявка от 16.11.2017 на производство работ по замене вывески.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (17.06.2014) товарного знака по свидетельству №575145 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 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, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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.

Поступившее возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью «ОРИГАМИ», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное лицо является правообладателем товарного знака по свидетельству №185447 – (2) с приоритетом от 16.041998, с которым оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №575145 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде прямоугольной фигуры, в центральной части которой расположены один под другим словесные элементы «malina» и «ЦЕНТР КОЖИ И МЕХА» (неохраняемый элемент). Знак охраняется в белом, малиновом цветовом сочетании.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №185447 – (2) представляют собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде прямоугольной фигуры, в центральной части которой расположено изображение ягод малины и словесный элемент «МАЛИНА» (неохраняемый элемент для всех товаров, указанных в перечне регистрации). Знак охраняется в желтом, розовом, красном, бордовом, сиреневом, светло-зеленом, зеленом, белом, черном цветовом сочетании.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Кроме того, если обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов. Что также подтверждается судебной практикой, например, решением Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-259/2020.

В оспариваемом товарном знаке словесные элементы «ЦЕНТР КОЖИ И МЕХА» включены в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов. При этом материалы [1-13], представленные правообладателем, не доказывают, что на дату (17.06.2014) приоритета оспариваемой регистрации обозначение «malina ЦЕНТР КОЖИ И МЕХА» воспринималось потребителем как устойчивое неделимое словосочетание, в значении названия торгового центра правообладателя, поскольку все материалы относятся к периоду после даты приоритета оспариваемой регистрации, кроме того, обозначение «malina» используется правообладателем в названиях разных торговых точек: «malina ЦЕНТР КОЖИ И МЕХА» и фирменный салон «Malina», универмаг верхней одежды из меха и кожи «Malina».

В противопоставленном товарном знаке словесный элемент «МАЛИНА» в отношении услуг 42 класса МКТУ является охраноспособным и применительно к данным услугам несет основную индивидуализирующую нагрузку.

С учетом изложенного основными индивидуализирующими элементами оспариваемого и противопоставленного знаков являются словесные элементы «malina» - «МАЛИНА».

Согласно словарно-справочным источникам информации слово «malina» в переводе с английского языка на русский язык означает «малина», см. словари на сайте <https://academic.ru/>.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки (1) и (2) являются сходными за счет вхождения в их состав тождественных фонетически и семантически словесных элементов «МАЛИНА» - «malina».

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми знаками (1) и (2) имеются отдельные визуальные различия, однако исполнение сравниваемых обозначений в близкой цветовой гамме и расположение основных доминирующих элементов в центре прямоугольных фигур усиливает их сходство.

Анализ однородности перечней услуг сравниваемых знаков (1) и (2) показал следующее.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака (1) оспаривается в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2) предоставлена в отношении следующих услуг 42 класса МКТУ *«бары; буфеты; закусовые; кафе; кафетерии; реализация товаров; рестораны; снабжение продовольственными товарами; чайные»*.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ, а именно: *«агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенищников для продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и*

обеспечение предпринимателей товарами]» однородны услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров; снабжение продовольственными товарами», поскольку относятся к одной родовой группе услуг «торговая деятельность», имеют одно назначение - реализация (продажа) покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента, один круг потребителей (широкий круг потребителей).

Коллегия также отмечает, что указанные выше сопоставляемые услуги 35 и 42 классов МКТУ представлены позициями не уточняющими, в отношении каких конкретно товаров они оказываются, следовательно, данные услуги могут оказываться в отношении большого перечня товаров.

Остальные оспариваемые услуги 35 класса МКТУ, а именно *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; 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; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультационные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; услуги манекенистов для рекламы; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая» относятся к таким родовым понятиям, как услуги в области рекламы, назначение которых распространение информации, или как услуги в области управление бизнесом, основной целью которых является помощь в эксплуатации или управлении коммерческим предприятием, следовательно, данные услуги не являются однородными услугам противопоставленного товарного знака (2), поскольку, относятся к разным видам деятельности, имеют разное назначение и разный круг потребителей.

В этой связи при маркировке услуг, относящихся к торговой деятельности, сходными товарными знаками существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности их одному лицу.

Остальные услуги 42 класса МКТУ «*бары; буфеты; закусовые; кафе; кафетерии; рестораны; чайные*» противопоставленного товарного знака относятся к услугам организации общественного питания, следовательно, не однородны иным, не указанным выше, услугам оспариваемой регистрации.

При этом, как было указано выше, материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не свидетельствуют о том, что оспариваемый товарный знак был известен до даты приоритета оспариваемой регистрации.

Ссылка правообладателя на другие регистрации товарных знаков, включающих словесный элемент «МАЛИНА», не могут повлиять на выводы коллегии, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств. Данный подход подтверждается позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 08.11.2006 № 8215/06, согласно которой ссылки на определенную практику регистрации аналогичных товарных знаков не могут быть приняты во внимание в связи с тем, что не являются предметом спора, и обстоятельства их регистрации должны рассматриваться отдельно.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №575145 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении указанных выше услуг 35 класса МКТУ может быть признано правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.06.2021, признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №575145 недействительным в отношении части услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».