

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС)), рассмотрела поступившее 11.08.2023 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Оригами», Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 664703, при этом установила следующее.



Товарный знак «**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАТРЁШКА**»

по свидетельству № 664703 (приоритет: 13.10.2017) зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.07.2018 на имя Гребенникова Антона Владимировича, Московская область, г. Мытищи (далее – правообладатель), в отношении услуг 35 класса МКТУ – «*продвижение продаж для третьих лиц, в том числе услуги по оптовой и розничной продаже товаров, услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров, услуги интернет-магазинов по оптовой и розничной продаже товаров*».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение против предоставления правовой охраны

товарному знаку по свидетельству № 664703, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано в возражении тем, что на имя лица, подавшего возражение, зарегистрирован товарный знак «**МАТРЁШКА**» по свидетельству № 754419 с приоритетом от 19.05.1999, более ранним, чем дата подача заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (13.10.2017). Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 754419 действует в отношении услуг 42 класса МКТУ – «реализация товаров».

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на практику Суда по интеллектуальным правам в отношении оценки сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего элемента, дополнительно приводит сведения о рассмотрении Роспатентом иного спора в отношении товарного знака, включающего элемент «МАТРЁШКА».

Также в возражении отмечается, что в словосочетании «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАТРЕШКА» именно словесный элемент «МАТРЕШКА» является сильным.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 664703 недействительным.

В адреса правообладателя, содержащиеся в Госреестре, в порядке, установленном пунктом 20 Правил ППС, были направлены уведомления от 10.11.2023. Почтовое отправление, направленное в адрес правообладателя, согласно идентификатору 80095790271170 возвращено по причине истечения срока хранения, что свидетельствует о неявке правообладателя в отделение почтовой связи за получением корреспонденции.

Стороны спора участия в рассмотрении возражения на заседаниях коллегии не принимали.

Согласно пункту 41 Правил ППС, неявка стороны спора, надлежащим образом уведомленной о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.10.2017) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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 Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 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 пункту 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 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 по свидетельству № 664703 представляет собой



комбинированное обозначение «**МАТРЁШКА**», включающее стилизованное изображение матрёшки, а также словесный элемент «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАТРЁШКА», выполненный заглавными буквами русского алфавита в одну строку и размещенный под изобразительным элементом. Регистрация товарного знака произведена в отношении услуг класса МКТУ – «*продвижение продаж для третьих лиц, в том числе услуги по оптовой и розничной продаже товаров, услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров, услуги интернет-магазинов по оптовой и розничной продаже товаров*».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 664703 оспаривается лицом, подавшим возражение, по основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 10 статьи 1483 Кодекса, направленными на защиту прав правообладателей.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «**МАТРЁШКА**» по свидетельству № 754419 с приоритетом от 19.05.1999, зарегистрированного в отношении услуг 42 класса МКТУ – «*реализация товаров*».

Регистрация противопоставляемого товарного знака произведена в результате отчуждения исключительного права на товарный знак «**МАТРЁШКА**» по

свидетельству № 209966 в отношении части услуг в соответствии с договором от 20.04.2020 № РД0331125.

Таким образом, коллегия признает заинтересованность лица, подавшего возражение, предусмотренную пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

Кроме того, положения подпункта 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса устанавливают возможность оспаривания правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 10 статьи 1483 Кодекса, в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене.

В данном случае публикация сведений о государственной регистрации оспариваемого товарного знака в официальном бюллетене произведена 30.07.2018 в бюллетене № 15 за 2018 г. Следовательно, последним днём возможности подачи возражения по заявленным основаниям является 30.07.2023.

Возражение, поступившее 11.08.2023, было подано 25.07.2023 посредством почтового отправления, что соответствует данным сайта <https://www.pochta.ru/> по идентификатору 80111586628765.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, соблюден установленный подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса срок подачи возражения.

Всё вышеизложенное свидетельствует о наличии оснований для рассмотрения доводов возражения по существу.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного в возражении товарных знаков показал следующее.

Оценив значимость элементов оспариваемого комбинированного обозначения (пункт 44 Правил), коллегия установила, что доминирующим в оспариваемом товарном знаке является словесный элемент «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАТРЁШКА», хотя и расположенный в нижней части обозначения, но акцентирующий на себе внимание и обуславливающий запоминание знака потребителем. Изобразительный элемент поддерживает образ, вызываемый словесным элементом, не определяет и не меняет, а лишь дополняет восприятие, обусловленное словосочетанием «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАТРЁШКА».

При анализе по фонетическому критерию (пункт 42 (1) Правил) установлено, что оспариваемый товарный знак произносится как [ПРО-ФЕ-СИ-О-НАЛ'-НА-ЙА МАТ-Р'ОШ-КА], словесный элемент противопоставленного товарного знака – [МАТ-Р'ОШ-КА]. Оба товарных знака включают часть [МАТ-Р'ОШ-КА], в связи с чем при сопоставлении элемента «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАТРЁШКА» с товарным знаком «МАТРЁШКА» прослеживается фонетическое совпадение трех последних слогов. Наличие элемента «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ» добавляет значительное число звуков и снижает фонетическое сходство.

Вместе с тем не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака. Наличие в сравниваемых товарных знаках тождественного словесного элемента свидетельствует о том, что определенная степень сходства сравниваемых обозначений имеется. Соответствующий подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017, от 26.11.2018 по делу № СИП-147/2018, от 25.01.2019 по делу № СИП-261/2018, от 11.07.2019 по делу № СИП-21/2019, от 25.12.2019 по делу № СИП-137/2018, от 31.03.2021 по делу № СИП-569/2020, от 28.06.2023 по делу № СИП-985/2022.

Что касается смыслового признака сходства (пункт 42 (3) Правил), то следует согласиться с доводом лица, подавшего возражение, что логическое ударение в словосочетании «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАТРЁШКА» приходится на слово «МАТРЁШКА», называющее полуovalную полуразнимающуюся посередине деревянную расписную куклу, в которую вставляются другие такие же куклы меньшего размера (см. Толковый словарь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/104326>).

Появление матрёшки связывается не только с народным творчеством, но и с профессиональной деятельностью мастеров-художников, которые передают навыки и сюжеты росписи матрёшек из поколения в поколение.

Следовательно, смысловое содержание прилагательного «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ» (занимающийся чем-нибудь как профессией; такой, который полностью отвечает требованиям данного производства, данной области деятельности – см. там же, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/192806>) характеризует существительное «МАТРЁШКА». При этом смысловой акцент на слове «МАТРЁШКА» поддержан изобразительным элементом, что позволяет говорить об общем восприятии оспариваемого товарного знака, основанном, прежде всего, на присутствии в его составе слова «МАТРЁШКА».

Таким образом, коллегия констатирует наличие смыслового сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, которое основано на подобии заложенных в обозначениях понятий, идей.

С точки зрения визуального критерия (пункт 42 (2) Правил) имеет место полное совпадение слова «МАТРЁШКА» и наличие отличий, заключающихся в присутствии в оспариваемом товарном знаке дополнительных слова и изображения, однако графический критерий не является определяющим в ситуации наличия признаков фонетического и смыслового сходства.

С учётом совокупного анализа по всем признакам коллегия приходит к выводу об ассоциировании в целом, несмотря на отдельные отличия, оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

Относительно однородности услуг, представленных в перечнях оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, установлено следующее.

Оспариваемые услуги «*продвижение продаж для третьих лиц, в том числе услуги по оптовой и розничной продаже товаров, услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров, услуги интернет-магазинов по оптовой и розничной продаже товаров*» по признакам рода, назначения, условий оказания, круга потребителей, взаимодополняемости однородны услугам «*реализация товаров*», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Коллегия поясняет, что услуги оспариваемого перечня относятся к продвижению товаров, то есть совокупности разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта,

расширения рыночного поля товаров (см. Информационное письмо Роспатента от 23 декабря 2011 г. № 2 «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ»). Такие услуги включают деятельность по торговле (реализации товаров), а также по проведению рекламных и маркетинговых мероприятий.

Таким образом, услуги оспариваемой регистрации однородны услугам противопоставленного перечня, при этом наличие основных признаков однородности (назначение, род) свидетельствует о высокой её степени.

Вероятность смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Высокая степень однородности сопоставляемых услуг, наряду с выводом о наличии сходства сопоставляемых обозначений свидетельствует о том, что товарный знак по свидетельству № 664703 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 754419 в отношении всех услуг, в связи с чем оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия регистрации товарного знака по свидетельству № 664703 требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Действительно, слово «МАТРЁШКА», представляющее собой зарегистрированный товарный знак, входит в состав оспариваемого товарного знака. Между тем, 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 комбинированного обозначения. Учёту подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

Таким образом, коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе оспариваемой регистрации слово «МАТРЁШКА» грамматически и семантически связано со словом «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ», образуя словосочетание «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАТРЁШКА», являющееся основным индивидуализирующим элементом товарного знака.

Вместе с тем, как изложено выше, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является обоснованным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.08.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 664703 недействительным полностью.