


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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) [далее – Правила ППС], рассмотрела возражение, поступившее 31.08.2023, поданное ООО «ОРИГАМИ», Республика Башкортостан, г. Уфа (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 668098, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2017737022 с приоритетом от 08.09.2017 зарегистрирован 27.08.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 668098 на имя Грабовской Татьяны Геннадьевны, 355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 365 (далее – правообладатель) в отношении товаров 14, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «белый, серый, светло-серый, красный». Срок действия регистрации до 08.09.2027 г.

В поступившем 31.08.2023 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 668098 оспариваемого товарного знака [1] произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 31.08.2023, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «**МАТРЕШКА**» [2] по свидетельству № 754419 с приоритетом от 19.05.1999 г. (дата истечения срока действия исключительного права 19.05.2029 г.) в отношении услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров»;
- оспариваемый знак [1] зарегистрирован с нарушением пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку элемент «СЕРЕБРЯНАЯ МАТРЕШКА» является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком [2], а услуги 35 класса МКТУ и услуги 42 класса МКТУ имеют высокую степень однородности. Кроме того, предоставление правовой охраны оспариваемому знаку [1] не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса с учетом того, что оспариваемый знак [1] в целом является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком [2];
- лицо, подавшее возражение, в части применения критериев сходства ссылается на практику Суда по интеллектуальным правам (например, дела №№ СИП-582/2022, СИП-358/2019, СИП-357/2019, СИП-445/2018, СИП-539/2017, СИП-21/2019, СИП-140/2020 и т.д.);
- словесный элемент «СЕРЕБРЯНАЯ МАТРЕШКА» оспариваемого товарного знака [1] и словесный товарный знак [2] «МАТРЕШКА» являются сходными до степени смешения, поскольку одно из двух слов указанного словесного элемента является тем же словом, что и противопоставленный товарный знак [2];
- в оспариваемом товарном знаке [1] в словесном элементе «СЕРЕБРЯНАЯ МАТРЕШКА» именно слово «МАТРЕШКА» является сильным элементом;
- в постановлении Президиума ВАС РФ от 18.06.2013 № 2050/13 по делу № А40-9614/2012-27-117 сказано, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности смешения, при этом добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком;

- в возражении приведены ссылки на судебную практику: дела №№ СИП-210/2017, СИП-450/2017, СИП-474/2014, СИП-259/2020, СИП-621/2016, СИП-617/2014 и т.д.;
- в возражении приведены выдержки из действующего законодательства, судебной практики, постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации и т.п.;
- сравниваемые товарные знаки [1] и [2] зарегистрированы в отношении близких к идентичности услуг, в связи с чем, вероятность их смешения будет иметь место и при низкой степени их сходства;
- для вывода о наличии препятствия для регистрации товарного знака достаточно вероятности (угрозы) смешения в глазах потребителей заявленного на регистрацию обозначения и сравниваемых товарных знаков;
- ранее лицо, подавшее возражение, уже обращалось с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку «^{Аптека} ЭКОНОМНАЯ МАТРЕШКА» по свидетельству № 535856. Решением Роспатента от 09.12.2020 г. данное возражение было удовлетворено и предоставление правовой охраны данному товарному знаку было признано недействительным, как несоответствующего требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ. Коллегия пришла к выводу, что в словосочетании «ЭКОНОМНАЯ МАТРЕШКА» слово «МАТРЕШКА» является основным элементом, на него падает логическое ударение и акцентируется внимание потребителя.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 668098 в отношении всех товаров и услуг.

В соответствии с пунктом 21 Правил ППС сторона спора считается надлежащим образом уведомленной о принятии возражения или заявления к рассмотрению в случаях, в частности: отказа от получения почтового отправления, когда такой отказ зафиксирован организацией почтовой связи; неявки в отделение связи за получением почтового отправления; вручения почтового отправления представителю правообладателя.

В материалах дела имеется почтовый возврат уведомления о принятии возражения к рассмотрению, направленного по адресу правообладателя. Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором № 80107390211460 Почтой России 15.12.2023 г. была зафиксирована неудачная попытка вручения вышеуказанного уведомления и 14.01.2024 г. был осуществлен возврат отправителю указанной корреспонденции из-за истечения срока хранения. Уведомление о принятии возражения к рассмотрению, направленное по адресу представителя (ООО Юридическая фирма «Априори») правообладателя, было надлежащим образом получено 04.12.2023 г.

Вместе с тем, правообладателем отзыв по мотивам настоящего возражения не представлен. 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, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (08.09.2017) оспариваемого товарного знака [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.

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 заявленном 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 «» [1] по свидетельству № 668098 (приоритет от 08.09.2017) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения матрешки и словесного элемента «СЕРЕБРЯНАЯ МАТРЕШКА», выполненных на фоне квадрата. Правовая охрана товарного знака [1] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 14, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «белый, серый, светло-серый, красный». Срок действия регистрации до 08.09.2027 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Исключительное право на товарный знак [2] у лица, подавшего возражение, свидетельствует о наличии его заинтересованности в подаче настоящего возражения по указанным в нем основаниям.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] по свидетельству № 668098 в отношении товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, была осуществлена 27.08.2018 г. Подача возражения (с учетом даты

на конверте 23.08.2023 г.) произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку 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 в возражении товарный знак: « **МАТРЕШКА** » [2] по свидетельству № 754419 с приоритетом от 19.05.1999 г. (дата истечения срока действия исключительного права 19.05.2029 г.) [2] является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Номер и дата регистрации товарного знака, являющегося предметом договора об отчуждении в отношении части товаров и/или услуг: № 209966, 25.03.2002. Дата и номер регистрации договора об отчуждении исключительного права в отношении части товаров и/или услуг: 20.04.2020, РД0331125. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 754419 действует на территории Российской Федерации в отношении услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров».

Следует пояснить, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Словесные элементы «СЕРЕБРЯНАЯ МАТРЕШКА» оспариваемого знака [1] выполнены на разных уровнях, что позволяет дополнительно визуально выделять словесный элемент «МАТРЕШКА» и акцентировать на этом слове внимание потребителя. Кроме того, в словосочетании «СЕРЕБРЯНАЯ МАТРЕШКА», состоящем из прилагательного и существительного, основным элементом является существительное.

Анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [2] имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в оспариваемый знак [1], что определяет их сходство по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

Визуально сравниваемые товарные знаки [1] и [2] имеют различия, обусловленные графической проработкой, наличием изобразительных элементов в оспариваемом товарном знаке [1], а также использованием при написании сравниваемых обозначений букв разного шрифта. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности. Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] с целью определения их однородности показало следующее.

Следует пояснить, что услуга 42 класса МКТУ *«реализация товаров»* противопоставленного товарного знака [2] отражает деятельность торговых предприятий, то есть подразумевает исключительно услуги посреднических организаций, к которым могут относиться услуги супермаркетов, магазинов, оптово-розничных баз и т.д. по реализации, сбыту товаров в интересах третьих лиц.

Таким образом, оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«услуги по розничной оптовой продаже, в том числе через Интернет»* и услуга 42 класса МКТУ *«реализация товаров»* противопоставленного товарного знака [2] относятся к продажам, сбыту товаров и услуг, то есть соотносятся как род (вид), имеют общее назначение (для реализации, сбыта), имеют общий круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, что свидетельствует об их однородности.

Указанное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 35 и 42 классов МКТУ сопоставляемых товарных знаков [1] и [2] по причине их природы, назначения одному лицу – правообладателю противопоставленного товарного знака [2].

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

С учетом высокой степени однородности анализируемых услуг 35, 42 классов МКТУ, а также фонетического и семантического тождества словесных элементов «МАТРЕШКА» риск смешения сопоставляемых товарных знаков [1] и [2] в гражданском обороте увеличивается.

Вместе с тем, остальные услуги 35 класса МКТУ *«реклама; наружная реклама; реклама в сети Интернет»* представляют собой услуги рекламы, в связи с чем, не являются однородными вышеуказанным услугам 42 класса МКТУ товарного знака [2], поскольку они относятся к иному роду (виду) *«услуги в области рекламы»*, имеют иное назначение (для рекламирования), круг потребителей, относятся к разным сегментам рынка, что свидетельствует об отсутствии их однородности.

Оспариваемые товары 14 класса МКТУ *«изделия ювелирные; брелоки ювелирные; амулеты [изделия ювелирные]; браслеты [изделия ювелирные]; броши [изделия ювелирные]; булавки [изделия ювелирные]; валки для ювелирных изделий; грунтовки для ювелирных изделий; застежки для ювелирных изделий; изделия ювелирные из стерлингового серебра; изделия ювелирные серебряные; кольцо [изделия ювелирные]; кольца, перстни [изделия ювелирные]; медальоны [изделия ювелирные]; нити серебряные [изделия ювелирные]; украшения ювелирные для обуви; украшения ювелирные для шляп; цепи [изделия ювелирные]»* представляют собой ювелирные изделия, украшения и сопутствующие им товары, при производстве которого задействованы сложные технологические процессы. Услуга 42 класса МКТУ *«реализация товаров»* противопоставленного товарного знака [2] связана с торговой деятельностью, а не с производством указанных товаров, в связи

с чем, не может быть признана однородной товарам 14 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] ввиду разного рода (вида), назначения, разной области деятельности и сегментов рынка.

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ *«услуги по розничной оптовой продаже, в том числе через Интернет»*. Вместе с тем, в отношении всех товаров 14 и остальной части услуг 35 класса МКТУ у коллегии нет оснований считать, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку [1] произведено в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 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 42 класса МКТУ, признанных, как было установлено выше, однородными части услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1].

Действительно, слово «МАТРЕШКА», представляющий собой товарный знак [2], имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в состав оспариваемого товарного знака [1]. 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. 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 не искажает образ обозначения в целом.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе оспариваемой регистрации слово «МАТРЕШКА» влияет на сущностное восприятие оспариваемого товарного знака [1], не занимает периферийного положения и несет основную индивидуализирующую нагрузку. Таким образом, слово «МАТРЕШКА» 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.

Представленные ссылки на судебные акты относятся к иным обозначениям, не имеют преюдициального значения для рассмотрения настоящего спора. При этом делопроизводство по каждой заявке осуществляется независимо, исходя из индивидуальных особенностей каждого дела.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.08.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 668098 недействительным частично, а именно, в отношении части услуг 35 класса МКТУ «услуги по розничной оптовой продаже, в том числе через Интернет».