

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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) 01.02.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОРИГАМИ», г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №823252, при этом установлено следующее.



Товарный знак

по заявке № 2020750896 с

приоритетом от 16.09.2020 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 05.08.2021 за №823252 на имя Ковалева Константина Владимировича, г. Брянск (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.02.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному

знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком «**МАЛИНА**» по свидетельству №917934 с приоритетом от 05.03.2019– (2);

- сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку словесный элемент «MALINA» оспариваемого товарного знака является тождественным с единственным словесным элементом принадлежащего подателю возражения товарного знака по свидетельству №917934;

- услуги, в отношении которых действуют сравниваемые знаки, являются однородными;

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №823252 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о заседании коллегии, о чем свидетельствует корреспонденция от 30.03.2023 вернувшаяся в ведомство, на самом заседании коллегии, состоявшемся 07.04.2023, отсутствовал, свой отзыв не представил.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (16.09.2020) товарного знака по свидетельству №823252 правовая база для оценки охраноспособности 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 июля 2015 г. N 482 (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 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.

В соответствии с пунктом 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. В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

В соответствии с пунктом 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).

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.

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 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 №917934 – (2) с приоритетом от 05.03.2019, с которым оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №823252 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «MALINA CLINIC» и «ЛАБОРАТОРИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА» (неохраняемые элементы), выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Знак охраняется в отношении 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «**МАЛИНА**» по свидетельству №917934 – (2) представляет собой слово «МАЛИНА» выполненное

стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак действует в отношении услуг 35, 36, 41, 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

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. При этом следует отметить, что в охраноспособном обозначении «MALINA CLINIC», слово «MALINA», является транслитерацией слова «МАЛИНА», которое расположено в самом начале, что обуславливает его основную индивидуализирующую функцию, потому что именно с него начинается прочтение знака в целом, больше запоминается потребителем.

В противопоставленном товарном знаке словесный элемент «МАЛИНА» является единственным индивидуализирующим элементом.

Сравнительный анализ знаков (1) и (2) показал, что они содержат тождественный фонетически и семантически (где: слово «малина» имеет значение - полукустарниковое растение сем. розоцветных со сладкими, обычно красными, ягодами, а также сами ягоды его (см. Интернет-словарь: <https://academic.ru/>, Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.)) словесный элемент «MALINA» / «МАЛИНА».

Графическое исполнение сопоставляемых обозначений, безусловно, отличается друг от друга, однако данный факт не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве. Изобразительные элементы имеют второстепенную роль в индивидуализации товаров/услуг и не способны привести к выводу о несходстве знаков, поскольку, запоминание знаков, происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными по фонетическому и семантическому критерию сходства словесных обозначений, что также не позволяет признать степень сходства как низкую.

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

Часть услуг 35 класса МКТУ *«организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью»* представляет собой услуги по демонстрации товаров в рекламных целях. Данные услуги следует признать однородными противопоставленным услугам 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям»*, которые являются либо тождественными, либо относятся к услугам рекламы, следовательно, сравниваемые услуги соотносятся по роду и виду услуг, имеют одно и то же назначения и условия оказания, могут иметь один источник происхождения.

Вместе с тем, остальная часть оспариваемых услуг 35 класса МКТУ *«агентства по коммерческой информации; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по оптимизации трафика веб-сайта»*, которая относится к услугам информационно-справочным, *«исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; службы консультативные по управлению бизнесом; оценка коммерческой деятельности»*, которая относится к услугам по

исследованию бизнеса и его оценке, *«изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; прогнозирование экономическое; услуги в области общественных отношений; экспертиза деловая; услуги по сравнению цен»*, которая относится к услугам исследования рынка и общественного мнения, *«обработка текста; репродуцирование документов; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по программированию встреч (офисные функции)»*, которая относится к офисным услугам, *«согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц»*, которая относится к услугам посредническим, не является однородной противопоставленным вышеуказанным услугам рекламы 35 класса МКТУ, а также их остальной части, а именно *«реализация товаров, розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов, продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги оптовой и розничной торговли; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям»*, которые представляют собой снабженческие услуги, а также услуги реализации товаров. Сравниваемые услуги отличаются по виду и назначению, имеют разные цели и круг потребителей, в связи с чем не могут иметь один источник происхождения, не будут смешаны в гражданском обороте. Указанная часть оспариваемых услуг также не является однородной остальным противопоставленным услугам 36, 41, 43 классов МКТУ.

Оспариваемые услуги 41 класса МКТУ *«академии [обучение]; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение*

при помощи симуляторов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; проведение экзаменов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения дошкольные [воспитание]» относятся к услугам по организации учебно-просветительского процесса, цель которого получение образования и новых навыков. Данные услуги не являются однородными противопоставленным услугам 41 класса МКТУ «развлечения, организация досугов, шоу-программы, услуги оркестров, развлечение гостей, мюзик-холлы, азартные игры, предоставление услуг игровых залов, обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть], предоставление услуг кинозалов, услуги казино, клубы культурно-просветительные и развлекательные, клубы-кафе ночные, составление программ встреч [развлечения], организация спектаклей (услуги импресарио), представления театральные, бронирование билетов на спектакли, услуги по написанию сценариев, сочинение музыки, монтаж видеозаписей, услуги музеев [презентации, выставки], агентства по предоставлению моделей для художников, услуги студий записи, производство кинофильмов и видеофильмов, формирование цифрового изображения, монтирование теле- и радиопрограмм, развлекательные радио- и телевизионные передачи, прокат видеофильмов, аудио- и звукозаписей, аудиооборудования, видеокамер, прокат спортивного оборудования [за исключением транспортных средств], организация развлекательных конкурсов, в том числе конкурсов красоты, представления

театрализованные, дискотеки, организация выставок с культурно-просветительной целью, организация спортивных состязаний, программирование спортивных состязаний, предоставление спортивного оборудования, спортивные лагеря [стажировка], клубы здоровья, видеосъемка, фотографирование, организация лотерей, информация по вопросам отдыха и развлечений», которые относятся к культурно-просветительским услугам и услугам развлечений, целью которых является отдых. Сравнимые услуги отличаются по виду и назначению, имеют разные цели и круг потребителей, в связи с чем не могут иметь один источник происхождения, не будут смешаны в гражданском обороте. Оспариваемые услуги 41 класса МКТУ также не являются однородной остальным противопоставленным услугам 35, 36, 43 классов МКТУ.

Оспариваемые услуги 42 класса МКТУ *«дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; исследования технические; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; составление программ для компьютеров; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий»* относятся к услугам по разработке и развитию компьютерной техники и информационной безопасности, услугам дизайна, не являются однородными вышеуказанным противопоставленным услугам 35, 41 классов МКТУ, а также противопоставленным услугам 36 класса МКТУ *«сдача недвижимого*

имущества в аренду» и услугам 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом». Сравнимые услуги отличаются по виду и назначению, имеют разные цели и круг потребителей, в связи с чем не могут иметь один источник происхождения, не будут смешаны в гражданском обороте.

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

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых знаков и однородность части услуг 35 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №823252 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, может быть признано правомерным только в отношении части услуг 35 класса МКТУ *«организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью».*

Что касается доводов, содержащихся в возражении, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса необходимо обратить внимание на то, что данная норма права подлежит применению, в частности, когда сравниваемые средства индивидуализации не являются сходными друг с другом в целом с учетом несходства доминирующих в них элементов, но при этом один знак включает в свой состав не доминирующий элемент, который является тождественным или сходным с противопоставленным средством индивидуализации другого лица.

Однако в рамках рассмотрения настоящего возражения коллегией было установлено, что оспариваемый товарный знак (1) и противопоставленный товарный знак (2) напротив, являются сходными друг с другом в целом. Исходя из данного обстоятельства, вышеуказанная норма права не подлежит применению.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.02.2023, признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №823252 недействительным в отношении части услуг 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью».