

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**


**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.10.2019.

Данное возражение подано Индивидуальным предпринимателем Салапиной Еленой Викторовной, г.Чита (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018722137, при этом установлено следующее.

Заявка №2018722137 на регистрацию комбинированного обозначения



«  » была подана на имя заявителя 30.05.2018 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, с указанием словесного элемента «маркет» в качестве неохраняемого.

Роспатентом было принято решение от 20.06.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018722137. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «мой» по свидетельству №667838, с приоритетом от 24.03.2017 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Бест Ом", 107023, Москва, ул. Б. Семеновская, д. 32, стр. 2, в отношении услуг 35 класса МКТУ, являющихся однородными части заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «мой» по свидетельству №263781, с приоритетом от 03.10.2001 (продлен до 03.10.2021), на имя Открытого акционерного общества "Сады Придонья", 403027, Волгоградская обл., Городищенский р-н, пос.Сады Придонья, в отношении услуг 35 класса МКТУ, являющихся однородными части заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания для части услуг 35 класса «агентства по импорту-экспорту; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.10.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по семантическому, фонетическому и

визуальному критериям сходства;

- признание слова «маркет» неохраняемым не служит основанием для отдельного восприятия заявленного обозначения рядовым потребителем, поскольку для такого умозаключения необходимы определенные познания в интеллектуальном праве;

- наличие слова «маркет» в заявленном обозначении определяет совершенно несходное с противопоставленными товарными знаками звучание, а также обуславливает отличительное от противопоставленных товарных знаков восприятие и оказывает существенное влияние на графическую и семантическую оценку заявленного обозначения;

- заявленные услуги 35 класса МКТУ имеют существенные различия с противопоставленным услугам 35 класса МКТУ по свидетельству №667838.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака по заявке №2018722137 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.


С учетом даты подачи (30.05.2018) заявки №2018722137 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.



Заявленное обозначение «» является комбинированным. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение продуктовой сумки, из которой выглядывает ботва. На фоне сумки расположена словесная часть «МОЙ маркет», которая выполнена в две строки заглавными буквами русского алфавита. Словесный элемент «маркет» не является предметом самостоятельной охраны. Обозначение выполнено в белой, красной, зеленой цветовой гамме.

Правовая охрана знаку испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Поскольку словесная часть рассматриваемого обозначения «МОЙ маркет» расположена в две строки, буквами разного размера, то она воспринимается как два самостоятельных словесных элемента «МОЙ» и «маркет», в связи с чем, коллегия анализировала каждый из этих элементов по отдельности.

Анализ словарно-справочных источников информации показал следующее: словесный элемент «маркет» - рынок (см. <https://dic.academic.ru>, Словарь синонимов), то есть, данное слово содержится в словарях и имеет самостоятельное семантическое значение - является наименованием организации, указывает на вид деятельности заявителя, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано заявителем в материалах заявки.


Словесный элемент «МОЙ» - принадлежащий мне, имеющий отношение ко мне (см. <https://dic.academic.ru>), является нейтральным по отношению к заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В решении Роспатента от 20.06.2019 установлено несоответствие заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В этой связи ему были

противопоставлены товарные знаки «» (1) по свидетельству №263781,



«» (2) по свидетельству №667838. Сходство обусловлено семантическим и фонетическим тождеством словесных элементов «МОЙ» / «МОЙ», входящих в их состав.

Противопоставленный знак (1) является комбинированным. Словесный элемент "МОЙ", выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Справа от словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения солнца, в котором изображено стилизованное дерево. Товарный знак выполнен в желтом и красном цветовом сочетании и зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту».

Противопоставленный знак (2) является комбинированным. Словесный элемент "МОЙ", выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Над словесным элементом расположен изобразительный элемент в виде дугообразной линии. Товарный знак выполнен в синем цвете и зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков (1) и (2) свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений на основании следующего.

Заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «МОЙ», который является фонетически и семантически тождественным со словесными элементами «МОЙ» в противопоставленных знаках (1) и (2). Словесный элемент «МОЙ» выполняет основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении, поскольку в заявленном обозначении «МОЙ маркет» словесный элемент «МОЙ» занимает центральное положение и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения и на него падает логическое ударение. Кроме того, словесный элемент «маркет» являются слабым элементом в заявленном обозначении, поскольку характеризуют заявленные услуги, указывая на их назначение.

Таким образом, сходство доминирующего словесного элемента «МОЙ» заявленного обозначения со знаками (1) и (2), приводит к выводу о высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Коллегия отмечает, что если обозначение включает в себя неохраноспособные слова, то при анализе сходства учитывается, прежде всего, сходство охраноспособных элементов.

Наличие изобразительного элемента в сравниваемых обозначениях не влияет на вывод об их сходстве, так как графическое исполнение не приводит к утрате основной индивидуализирующей функции, которую выполняют практически тождественные словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных знаков.

В отношении анализа однородности услуг, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, коллегией установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак (1) зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту». Противопоставленный товарный знак (2) зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения».

Данные услуги совпадают или являются однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ, а именно «агентства по импорту-экспорту; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», так как содержат тождественные формулировки, относятся к одной родовой группе «услуги по продвижению и реализации товаров», имеют одну и ту же цель – сбыт товаров третьи лицам.

Коллегия отмечает, что факт однородности заявленных услуг 35 класса МКТУ с услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1) заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, в отношении довода заявителя, что заявленные услуги 35 класса МКТУ имеют существенные различия с услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2), коллегия отмечает следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ содержат общие формулировки, которые не ограничены какой-либо сферой деятельности, в связи с чем, могут оказываться в отношении любых товаров, в том числе, медицинских и ветеринарных препаратов. Таким образом, у коллегии нет оснований для признания вышеуказанных услуг неоднородными.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.10.2019, оставить в силе решение Роспатента от 20.06.2019.**