


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 16.03.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РУБИНШТЕЙНА 7», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020701410, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020701410, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.01.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 05.02.2021 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ. В отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака как несоответствующему требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с



комбинированным товарным знаком «» по свидетельству №647789, с приоритетом от 29.12.2016, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА", Москва, для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель скорректировал испрашиваемый перечень услуг 35 класса МКТУ, а именно *«услуги по розничной и оптовой продаже товаров, а именно услуги по розничной и оптовой продаже продовольственных товаров и безалкогольных напитков»;*

- испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №647789, поскольку отличаются в части рода, вида услуг, их потребительских свойств, функционального назначения, не являются взаимозаменяемыми и имеют разный круг потребителей;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №647789 содержат сходный элемент «МА», однако их сходство в целом ослаблено за счет входящих в их состав изобразительных элементов, разной графической проработки и разной цветовой гаммы.

На заседании коллегии, состоявшемся 30.04.2021 с использованием видеоконференции, заявителем было заявлено ходатайство о сокращении перечня испрашиваемых к регистрации услуг 35 класса МКТУ, а именно *«услуги по розничной продаже продовольственных товаров и напитков в магазинах кулинарии»*.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении представленного скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Заявка №2020701410 - распечатка из Реестра заявок на товарные знаки;
2. Ответ заявителя на уведомление экспертизы;
3. Решение о регистрации товарного знака;
4. Товарный знак №647789 - распечатка из Реестра товарных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.01.2020) поступления заявки №2020701410 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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).



Заявленное обозначение «» по заявке №2020701410 является комбинированным, состоит из квадрата золотого цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «МА», выполненный в графической манере.

Заявителем оспаривается отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ *«услуги по розничной продаже продовольственных товаров и напитков в магазинах кулинарии»*.



Противопоставленный знак «» по свидетельству №647789 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде объёмной фигуры, образованной из удлиненных фигур, и словесного элемента «Ма», выполненного стандартным шрифтом с заглавной буквой «М». Регистрация действует, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ заявленного обозначения на его соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение является комбинированным и основную индивидуализирующую функцию несет словесный элемент «МА», именно он акцентирует внимание потребителя в первую очередь и легче запоминается потребителем.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №647789 показал, что они включают фонетически тождественный элемент «МА».

Анализ словарно-справочных источников (Интернет-словарь: <https://academic.ru/>) показал отсутствие семантического значения у заявленного обозначения, что делает невозможным проведение сравнительного анализа по семантическому критерию.

Сравниваемые средства индивидуализации имеют графические отличия, однако визуальный признак сходства играет второстепенную роль.

Таким образом, сравниваемые знаки являются сходными в силу фонетического тождества словесного элемента «МА».

Сопоставительный анализ услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Перечень услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака содержит такие позиции как *«продвижение товаров и услуг для третьих лиц посредством рекламы на Интернет сайтах; услуги по продвижению товаров услуги по организации коммерческих и выставочных мероприятий в рекламных целях»*, которые относятся к услугам по продвижению товаров/услуг для третьих лиц. Продвижение товаров и услуг – это деятельность по планированию и осуществлению физического перемещения товаров от места их производства к месту потребления для удовлетворения потребностей потребителей (см. <https://spravochnick.ru/>). Тем самым подразумевают под собой комплекс услуг, направленный на доведение товара его конечному потребителю.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«услуги по розничной продаже продовольственных товаров и напитков в магазинах кулинарии»* относятся к услугам реализации товаров. Реализация товаров/услуг означает продажу произведенных или перепродаваемых товаров и услуг, сопровождающаяся получением денежной выручки (см. Интернет-словарь: <https://academic.ru/>. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с.. 1999.).

Таким образом, испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ являются однородными противопоставленным услугам 35 класса МКТУ, поскольку являются взаимодополняющими и взаимодополняющими, имеют одну и ту же цель (продвижение товаров для третьих лиц) могут оказываться одни и тем же лицом,

имеют один круг потребителей и способы оказания. С учетом высокой степени сходства (фонетическое тождество) сравниваемых знаков, вероятность их смешения в гражданском обороте велика, что необходимо учитывать согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

В поступившей корреспонденции от 04.05.2021 заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении иного перечня услуг 35 класса МКТУ *«услуги по продаже продовольственных товаров и напитков»*. Следует отметить, что данные услуги также представляют собой услуги по реализации товаров и, как указано выше, являются однородными противопоставленным услугам 35 класса МКТУ. Данное мнение заявителя не ведет к регистрации заявленного обозначения.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком по свидетельству №647789 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 05.02.2021.