


## 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 с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.03.2022 возражение индивидуального предпринимателя Туманова Андрея Владимировича, г. Волгоград (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020756600, при этом установила следующее.

Заявка №2020756600 была подана на государственную регистрацию товарного знака 12.10.2020 на имя заявителя в отношении товаров 24 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака  заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «МАМАЗИН», вторая буква «М» которого зачеркнута и сверху написана буква «Г», расположенным на фоне желтого прямоугольника, причем все буквы словесного элемента выполнены оригинальным шрифтом и имеют разный цвет.

Решение Роспатента от 25.12.2021 о государственной регистрации товарного знака принято только для части заявленных товаров 24 класса МКТУ. В отношении остальных товаров и всех услуг 35 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, установленным пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «МАГАЗИН» (Магазин – помещение, приспособленное для розничной продажи товаров; большая лавка. / См. Интернет-словарь на сайте <https://academic.ru/> «Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков, 1935-1940»), является неохранным, поскольку не обладает различительной способностью, представляет собой видовое наименование предприятия. Указанный элемент может быть включен в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемого, если не занимает в знаке доминирующего положения.

Кроме того, в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным словесным товарным знаком «Мамагазин» по свидетельству № 547084[1] с приоритетом от 18.03.2014 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Инвестор», 394019, г. Воронеж, ул. Торпедо, 45, оф. 27, в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 24, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- правовая охрана противопоставленного знака [1] прекращена в отношении всех товаров 25 и части услуг 35 классов МКТУ на основании решения Роспатента от 17.02.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения заявителя;
- в настоящий момент отсутствуют препятствия для регистрации обозначения по заявке №2020756600 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров 24 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (12.10.2020) поступления заявки №2020756600 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой обозначение .

Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 24 класса МКТУ - байка [ткань]; баннеры текстильные или пластиковые; бархат; белье

для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье купальное [за исключением одежды]; белье постельное; белье столовое, за исключением бумажного; бортики-бамперы для детских кроватей [постельное белье]; бортовка; бумазея; вкладыши для спальня мешков; войлок; вымпелы текстильные или пластиковые; газ [ткань]; дамаст [ткани камчатные]; джерси [ткань]; дорожки для столов не из бумаги; дрогет [ткань с рисунком]; занавеси для душа текстильные или пластмассовые; занавеси текстильные или пластмассовые; занавеси тюлевые; зефир [ткань]; канва для вышивания или ткачества; кисея; конверты для новорожденных; креп [ткань]; крепон; марабу [ткань]; материалы для обивки мебели текстильные; материалы для текстильных изделий; материалы для фильтрации текстильные; материалы драпировочные для стен текстильные; материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые [заменители тканей]; материалы текстильные; маты на стол текстильные; мешки бивуачные, являющиеся защитными чехлами для спальня мешков; мешки спальня; мешки спальня для новорожденных; молескин [ткань]; муслин [ткань]; наволочки; наматрацники; одеяла; одеяла для домашних животных; парча; пеленки тканевые для младенцев; платки носовые из текстильных материалов; пледы для пикника; пледы дорожные; поддонники текстильные; подзоры для кроватей; подкладка [ткань]; подкладка для шляп текстильная; подхваты для занавесей текстильные; покрывала постельные; покрывала постельные бумажные; покрытия для мебели пластмассовые; полотенца текстильные; полотно; полотно из пенькового волокна; полотно прорезиненное, за исключением используемого для канцелярских целей; полотно текстильное для печатных машин; портьеры [занавеси]; простыни; пуховики [одеяла пуховые]; рукавицы для мытья тела; саваны; салфетки для протирания стеклянной посуды [полотенца]; салфетки для снятия грима текстильные; салфетки косметические текстильные; салфетки под приборы текстильные; салфетки столовые текстильные; сетки противомоскитные; ситец; скатерти, за исключением бумажных; скатерти клеенчатые; сукно бильярдное; тафта [ткань]; тик [полотно матрацное]; тик [ткань льняная]; ткани; ткани, имитирующие кожу животных; ткани бельевые; ткани газонепроницаемые для аэростатов; ткани джутовые; ткани для обуви; ткани из

волокна рами; ткани из дрока; ткани из искусственного шелка; ткани из стекловолокна текстильные; ткани клейкие, приклеиваемые при высокой температуре; ткани льняные; ткани обивочные для мебели; ткани пеньковые; ткани подкладочные для обуви; ткани синельные; ткани ситцевые набивные; ткани с узорами для вышивания; ткани трикотажные; ткани хлопчатобумажные; ткани шелковые для типографских шаблонов; ткани шерстяные; ткани эластичные; ткань волосяная [мешковина]; ткань хлопчатобумажная для обертки сыров; тюль; флаги текстильные или пластиковые; фланель; холст [ткань]; чехлы для диванных подушек; чехлы для крышек туалетов тканевые; чехлы для мебели; чехлы для подушек; шевиот [ткань]; шелк [ткань]; этикетки из текстильных материалов. 35 класса МКТУ - демонстрация товаров; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа оптовая и розничная товаров; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги розничной торговли физическим лицам; интернет-продажи; оптовая торговля.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака [1], зарегистрированного для однородных товаров/услуг на имя иного лица и имеющего более ранний приоритет.

Вместе с тем, анализ материалов заявки и возражения показал, что указанный в заключении по результатам экспертизы вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и товарного знака [1], правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы и не оспариваемый в возражении, не

является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2020756600 в отношении всех заявленных товаров 24 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Согласно решению Роспатента от 17.02.2022 предоставление правовой охраны товарному знаку [1] признано недействительным в отношении всех товаров 25 и следующих услуг 35 классов МКТУ: агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сведения о деловых операциях; службы консультативные по управлению бизнесом; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки

заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]».

Действие правовой охраны указанного знака сохранено для следующих услуг 35 класса МКТУ - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; анализ себестоимости; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений; изучение общественного мнения; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; услуги в области общественных отношений; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования, о чем свидетельствует соответствующая запись в официальном бюллетене №4 от 17.02.2022.

В связи с отсутствием в перечне противопоставленного товарного знака [1] каких-либо товаров 25 и части услуг 35 классов МКТУ, связанных с продвижением товаров, признанных экспертизой однородными заявленным товарам 24 и услугам 35 классов МКТУ, у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров и услуг.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (признание предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку недействительным) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров 24 и услуг 35 классов МКТУ.

Слово «Магазин» является неохраняемым элементом товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что не оспаривалось в возражении.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.03.2022, изменить решение Роспатента от 25.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020756600.**