


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) 20.02.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЮКС», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №898136, при этом установлено следующее.



The image shows a blurred trademark logo consisting of stylized Cyrillic characters, likely 'ФЕНОН'.

Товарный знак «» по заявке №2022741816 с приоритетом от 24.06.2022 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.10.2022 за №898136 на имя Индивидуального предпринимателя Хамидуллиной Елены Камилевны, г. Елабуга (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 20, 21, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.


В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.02.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку,

мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения,



близкой к полному тождеству, с товарным знаком «» по свидетельству №849475, принадлежащему лицу, подавшему возражение;

- сравниваемые обозначения состоят из пяти стилизованных букв и пяти звуков, образующих два слога: [М'Иэ-'НОН] и [М'И-'НЭН]. Ударение падает на второй слог. Согласные звуки «М», «Н» и их количество и положение полностью совпадают. Гласные звуки «И», их позиция полностью совпадает. Обозначения отличаются только одним гласным звуком, «О» или «Э» находящимся в одной и той же ударной позиции;

- визуальное сходство сравниваемых обозначений, представляющих по существу инверсию друг друга, следует считать крайне высоким, с учётом того, что фон не определяет существо восприятия обозначений, - близким к почти полному тождеству;

- слово «MENEN» не имеет собственного значения в российских или иностранных словарях, а потому обозначение не может однозначно идентифицироваться с какой-то семантикой, в связи с чем семантический критерий сходства будет иметь второстепенное значение при определении степени сходства сравниваемых обозначений;

- оспариваемые товары 20 и 21 классов МКТУ являются полностью однородными противопоставленным товарам 20 и 21 классов МКТУ;

- оспариваемые услуги 35 класса МКТУ, то при практически полном тождестве товарных позиций в 20 и 21 классах МКТУ однородными могут быть признаны и услуги по рекламированию, продвижению продаж и продаже такого рода товаров, поскольку они преследуют цель продвижения продаж и передачи права собственности на товар иному лицу;

- также возможна организация продажи товаров 20 и 21 классов МКТУ по модели франшизы, то есть на условиях заключения договора коммерческой концессии.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №898136 недействительным частично, в отношении всех товаров 20 и 21 классов МКТУ и часть услуг 35 класса МКТУ, а именно: «агентства по импорту-экспорту», «агентства рекламные», «демонстрация товаров», «предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях», «предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи», «проведение аукционов», «продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений», «консультации по вопросам организации и управления бизнесом»; «консультации по организации бизнеса»; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью», «тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний», «управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц».

Правообладатель, уведомленный надлежащим образом, на заседаниях во рассмотрению возражения не являлся, свой отзыв не представлял.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (24.06.2022) товарного знака по свидетельству №898136 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 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;

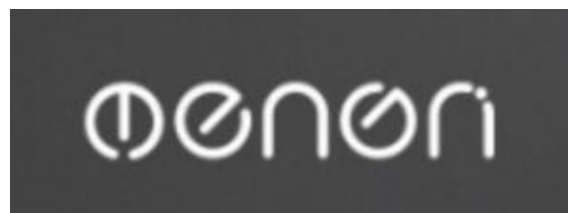
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; 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 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.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит сходный, по его мнению, товарный знак по свидетельству №849475, зарегистрированный, в отношении однородных товаров 20, 21 классов МКТУ, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №898136 представляет собой комбинированное обозначение, включающее темно-серый прямоугольник, на фоне которого расположен словесный элемент «MENON», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак охраняется в отношении товаров и услуг 20, 21, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно поданному возражению, правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушении требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству №849475 представляет собой комбинированное обозначение, словесный элемент «MENEN», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак охраняется в отношении товаров 20, 21 классов 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. В оспариваемом товарном знаке таким элементом является слово «MENON», которое также, в силу своего акцидентного шрифта может восприниматься потребителем и как слово «MENEN».

Основной индивидуализирующий элемент противопоставленного товарного знака также способен восприниматься потребителем как слово «MENON» и «MENEN» [МЕНЕН / МЕНОН].

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они содержат тождественные фонетически слова «MENON» и «MENEN» [МЕНЕН / МЕНОН], буквы и звуки которых полностью совпадают.

Семантически, в случае восприятия сравниваемых элементов как «MENON», сравниваемые знаки могут быть признаны семантически тождественными (где: слово «МЕНОН» имеет следующие значения Менон (Платон) — один из диалогов Платона. Менон — сатрап Арахозии в IV веке до н. э. Менон — сатрап Сирии в IV веке до н. э. Менон (сын Менеклида) — античный политик V века до н. э. Менон, Кумар Падма Шивашанкар (1898—1982) — индийский дипломат и общественный деятель. Менон, Мамбилликалатил Говинд Кумар (1928—2016) — индийский физик. См. Интернет словарь: <https://dic.academic.ru/> Большой Энциклопедический словарь, Энциклопедический словарь «Античная философия», Википедия)

Графически сравниваемые обозначения производят сходное общее зрительное впечатление ввиду использования одного и того же акцидентного шрифта, который обращает на себя внимание потребителя в первую очередь. При этом, изобразительный элемент в виде прямоугольника, который служит фоном для основного индивидуализирующего элемента в оспариваемом товарном знаке, имеет второстепенную роль в индивидуализации товаров и не способен привести к выводу о несходстве знаков, поскольку, запоминание знаков, происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны тождественными по фонетическому критерию сходства и выполнены графически тождественными шрифтами, что приводит к ассоциированию знаков в целом и не позволяет признать степень сходства знаков как низкую.

Анализ однородности товаров 20 и 21 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана сравниваемых знаков, показал их однородность ввиду полного совпадения позиций или соотношения между собой как род-вид товаров, которые имеют одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Относительно довода лица, подавшего возражение, об однородности части услуг 35 класса МКТУ, а именно «агентства по импорту-экспорту»;

агентства рекламные, демонстрация товаров, предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью, тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний, управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц», в отношении которых действует правовая охрана оспариваемого товарного знака по свидетельству №898136, противопоставленным товарам 20 и 21 класса МКТУ, коллегия отмечает, что ей был учтен тот факт, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства, но при этом, следует констатировать тот факт, что оспариваемые услуги не конкретизированы какой-либо конкретной областью промышленности, в связи с чем не представляется возможным соотнести их с товарами, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №849475. Таким образом, оспариваемые услуги 35 класса МКТУ не являются однородными противопоставленным товарам 20 и 21 класса МКТУ.

Следует отметить, что Судом по интеллектуальным правам поддерживается позиция о том, что услуги без уточнения однородными товарам не являются (см.

например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2021 по делу № СИП-243/2020).

Коллегия также считает необходимым обратить внимание на то, что при сопоставлении оспариваемого и противопоставленного товарного знака анализу подлежит конкретный объем предоставленной правовой охраны сравниваемых обозначений, а не фактическая сфера деятельности обладателей исключительного права на эти средства индивидуализации.

Вероятность смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (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 оспариваемого товарного знака по свидетельству №898136 с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №849475 и однородность товаров 20 и 21 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены.

В связи с изложенным у коллегии есть основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №898136 недействительным частично, а именно: в отношении всех товаров 20 и 21 классов МКТУ.