

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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 19.04.2022 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ОРИГАМИ», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020722076, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**МЕТЕЛИЦА**» по заявке №2020722076 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 28.04.2020 на имя заявителя в отношении услуг 35, 36 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), а именно:

35 класс МКТУ – *«аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная;*

сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; услуги торговых центров по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям»;

36 класс МКТУ – «сдача недвижимого имущества в аренду, сдача нежилых помещений в аренду; страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью».

Роспатентом 13.12.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ. В отношении услуг 35 класса МКТУ было отказано в регистрации товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента от 06.12.2020, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг с товарным знаком «METELITSA» по свидетельству №274522 с приоритетом от 13.01.2003 (срок действия регистрации продлен до 13.01.2033), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «МЕТЕЛИЦА», 119019, Москва, ул. Новый Арбат, д.21.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с аргументами экспертизы относительно однородности услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения, связанных с реализацией товаров, и противопоставленного товарного знака по свидетельству №274522, относящихся к рекламе. Заявитель, ссылаясь на решение Суда по интеллектуальным правам от 04.10.2021 по делу №СИП-1104/2020, указал, что приведенные в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №274522 услуги «услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров» являются однородными рекламе, а не деятельности, связанной с торговлей. Кроме того, заявитель обращает внимание на постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.11.2021 по делу №СИП-1111/2020, согласно

которому услуги «закупка товаров; сбыт товара через посредников» направлены на реализацию товаров и не являются однородными услугам «организация выставок для коммерческих и рекламных целей; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях», поскольку данные услуги имеют разную направленность, цель и круг потребителей.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020722076 в отношении услуг 35 класса МКТУ *«розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; услуги торговых центров по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям».*

Изучив материалы дела в отсутствие заявителя, надлежащим образом уведомленного о дате, времени и месте рассмотрения настоящего возражения, коллегия считает приведенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (28.04.2020) поступления заявки №2020722076 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного

из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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 словесное обозначение «**МЕТЕЛИЦА**» по заявке №2020722076 с приоритетом от 28.04.2020 включает в свой состав единственный индивидуализирующий словесный элемент, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Слово «метелица» является лексической единицей русского языка со значением «народный танец - русский, украинский, белорусский - с быстрой сменой фигур и многообразными кружениями, напоминающими метель», см. Толковый словарь Ефремовой, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/185734/Метелица>. Согласно доводам возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ «розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров,

неспециализированная оптовая продажа, сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; услуги торговых центров по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**МЕТЕЛИЦА**» по заявке №2020722076 в качестве товарного знака для услуг 35 класса МКТУ основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием противопоставленного товарного знака «METELITSA» по свидетельству №274522, принадлежащему иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «METELITSA» по свидетельству №274522 с приоритетом от 13.01.2003 является словесным, выполнен стандартным шрифтом, представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «метелица». Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ «*реклама, радио и телевизионная реклама, интерактивная реклама в компьютерной сети, распространение рекламных материалов; прокат рекламных материалов, прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров, аренда площадей для размещения рекламы; оформление витрин, организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях*».

Следует отметить, что заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, основанное на наличии в их составе фонетически и семантически тождественных индивидуализирующих словесных элементов «МЕТЕЛИЦА» / «METELITSA». В возражении также не оспаривается однородность услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, которые относятся к рекламе.

Что касается заявленных услуг 35 класса МКТУ «*розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров,*

неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; услуги торговых центров по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям», то необходимо отметить следующее.

Заявителем не опровергается тот факт, что вышеназванные услуги 35 класса МКТУ относятся к торговой деятельности.

В свою очередь в перечне 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №274522 фигурирует такая услуга как *«организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях»*.

Вместе с тем услуга *«организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях»* относится к продвижению товаров, и подразумевает под собой не только рекламу, о чем указывает в своем возражении заявитель, но и непосредственно торговлю.

Коллегия приняла во внимание ссылку заявителя на постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.11.2021 по делу №СИП-1111/20, согласно которому услуга *«сбыт товаров через посредников»* не была признана однородной услугам *«организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях»*, поскольку суд счел, что организация выставок и ярмарок имеет своей целью обеспечение информационного, технического, консультационного, бытового и культурного обслуживания участников и иных мероприятий организационного характера.

Вместе с тем, согласно словарно-справочной литературе (см. Большой юридический словарь. - М.: «Инфра-М», А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. 2003, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19505?ysclid=19sfzb7t1p350571534>) под ярмаркой подразумевается: 1) место периодической торговли; 2) регулярный

рынок широкого значения, международная экономическая выставка образцов, которая (независимо от ее наименования) в соответствии с обычаями страны, на территории которой она проводится, представляет собой крупный рынок товаров широкого потребления и (или) оборудования, действует в течение ограниченного времени в одном и том же месте и на которой экспонентам разрешается представлять образцы своей продукции для заключения торговых сделок в национальном и международном масштабах.

Принимая во внимание вышеуказанное определение понятия «ярмарки», можно говорить о том, что *организация торговых ярмарок в коммерческих целях* фактически означает обеспечение участников торговли – продавцов и покупателей, оборудованным помещением, в котором будет осуществляться продажа тех или иных товаров, что аналогично услугам магазинов, т.е. предприятий торговли.

Учитывая, что сопоставляемые услуги заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака относятся к одной родовой категории - торговая деятельность, характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями оказания, их следует признать однородными.

Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также наличие однородности услуг 35 класса МКТУ, для сопровождения которых они предназначены, обуславливает вероятность смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №274522 в гражданском обороте, что согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса препятствует

регистрации товарного знака по заявке №2020722076 для всех заявленных услуг 35 классов МКТУ. Следовательно, оснований для удовлетворения поступившего возражения не имеется.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 13.12.2021.