

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 20.08.2018, поданное ИП Машковским А.Н., Челябинская обл., г.Копейск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 20.03.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015741013, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение



по заявке № 2015741013

подано 14.12.2015 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 20.03.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015741013 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения положениям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса мотивировано его сходством до степени смешения:

- с товарными знаками «МАГАРАЧ» (свидетельство №295919 [1]) и «MAGARACH» (№293534 [2]), зарегистрированными с более ранним приоритетом на имя компании Magarach Osakoohing, Эстония, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с комбинированными товарными знаками «МАГАРАЧ», зарегистрированными с более ранним приоритетом под №531802 [3] и под №522605 [4] на имя ФГБУН «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН, Республика Крым, г. Ялта, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;
- с наименованием места происхождения товаров (далее – НМПТ) «МАГАРАЧ», ранее зарегистрированным под №143 в отношении товаров «вины», право пользования которым предоставлено Государственному бюджетному учреждению Республики Крым «Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина «Магарач» (свидетельство №№143/1), Республика Крым, г. Ялта.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками и НМПТ обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «MAGARICH» - «МАГАРАЧ» - «MAGARACH».

В возражении от 20.08.2018, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены следующие доводы.

Заявитель скорректировал перечень товаров и услуг, в отношении которых спрашивается регистрация товарного знака, исключив из него товары и услуги, которые могут быть признаны однородными с товарами 29 и услугами 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [4]

В возражении приведена информация об известности обозначения «MAGARICH» / «МАГАРЫЧ» и продукции, маркируемой данным обозначением, которая производилась до даты подачи заявки №2015741013 на государственную регистрацию товарного знака.

В частности, заявитель с 2012 года вводил в гражданский оборот заявленное обозначение для индивидуализации таких товаров, как дистилляторы, приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов, комплектующие и аксессуары к ним, а также для индивидуализации сопутствующих и/или

взаимодополняемых товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2015741013. Данная продукция производится Челябинским заводом бытовых приборов, единственным учредителем и генеральным директором которого является заявитель.

Заявитель также является правообладателем товарного знака «МАГАРЫЧ» по свидетельству №538411, который зарегистрирован в отношении товаров 11 класса МКТУ – аппараты дистилляционные, дистилляторы, приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов.

Для продвижения своей продукции и обозначения «МАГАРЫЧ»/ «MAGARICH» заявитель 01.06.2014 зарегистрировал доменное имя «magarich-brend.ru».

В подтверждение известности продукции, маркированной обозначением «МАГАРЫЧ»/ «MAGARICH», заявитель приводит результаты социологического исследования, проведенного в городах-миллионниках: Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Челябинск.

Заявитель просит учесть, что российским потребителям стала известна продукция, маркированная обозначением «МАГАРЫЧ»/ «MAGARICH», до того как была осуществлена государственная регистрация НМПТ №143 «МАГАРАЧ».

Заявитель полагает, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1] – [4] не являются сходными до степени смешения, поскольку обладают визуальными, семантическими и фонетическими различиями, при этом заявленное обозначение выполнено в латинском алфавите, благодаря чему, потребитель может прочитать его различным образом.

НМПТ «МАГАРАЧ» также нельзя признать сходным до степени смешения с заявленным обозначением в силу значительных фонетических, визуальных и семантических различий, не позволяющих ассоциировать их в целом. Кроме того, товары и услуги, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товары «вина», в отношении которых зарегистрировано НМПТ №143, не являются однородными.

Заявитель также отмечает, что им выявлена информация о том, что Советом Министров Республики Крым принято решение о ликвидации Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Национальный научно-исследовательский институт виноградарства и вина «Магарач». Определена дата выполнения данного решения – до 31 декабря 2018 года.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015741013 в отношении следующего сокращенного перечня товаров 29, 30, 31 и услуг 35 классов МКТУ:

29 класс - айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы; арахис обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; водоросли морские обжаренные; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; дичь; закуски легкие на основе фруктов; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыбная обработанная; йогурт; капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; коктейли молочные; колбаса кровяная; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лосось неживой; лук консервированный; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; мармелад, за исключением кондитерских изделий; мидии неживые; миндаль толченый; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко рисовое [заменитель молока]; молоко сгущенное; молоко соевое [заменитель молока]; молоко с повышенным содержанием белка; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; напитки молочные с преобладанием молока; овощи консервированные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; овощи сушеные; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; печень; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; продукты молочные; продукты пищевые рыбные; простокваша; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пюре клюквенное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые;

сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки взбитые; сливки [молочный продукт]; сметана [сквашенные сливки]; соки овощные для приготовления пищи; сок томатный для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; филе рыбное; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые.

30 класс - батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; вафли; вермишель; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума пищевая; кускус [ крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; леденцы; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; орех

мускатный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мукомольного производства; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; сахар; сахар пальмовый; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы для пасты; соусы [приправы]; спагетти; специи; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто миндальное; тортилы; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хлопья [продукты зерновые]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад.

31 класс - альгаробилла [корм для животных]; апельсины; арахис необработанный; барда; бобы необработанные; венки из живых цветов; виноград необработанный; выжимки плодовые [мезга]; галеты для собак; горох необработанный; грибница [мицелий грибной]; грибы необработанные; деревья; деревья пальмовые; дерн натуральный; древесина необработанная; древесина неокоренная; дрожжи кормовые; елки новогодние; жвачка для животных; животные живые; животные, содержащиеся в зверинцах; жмы арахисовый кормовой; жмы кормовой; жмы кукурузный для скота; жмы рапсовый для скота; жом сахарного тростника [сырье]; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; известь для кормов; икра рыб; какао-бобы необработанные; картофель необработанный; каштаны необработанные; копра; кора необработанная; кора пробковая; корма для животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; корневища цикория; корнеплоды съедобные; крапива; крупы для домашней птицы; кукуруза; кунжут; кустарники; кусты розовые; лангусты живые; лимоны необработанные; лозы виноградные; лук необработанный; луковицы цветов; лук-порей необработанный; маслины [оливы] необработанные; материалы для подстилок для животных; мешанки из отрубей кормовые; мидии живые; миндаль [плоды]; моллюски живые; мука арахисовая кормовая; мука из льняного семени кормовая; мука кормовая; мука льняная [фураж]; мука рисовая кормовая;

мука рыбная кормовая; мульча; напитки для комнатных животных; овес; овощи необработанные; огурцы необработанные; омары живые; орехи [плоды]; орехи кокосовые; орехи кола; отруби зерновые; отходы винокурения кормовые; отходы перегонки вина; пальма [листья пальмовые]; пенка из каракатицы для птиц; перец стручковый [растение]; песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]; плоды цератонии обыкновенной; бобы рожкового дерева; робиния; плоды цитрусовые; пойло из отрубей для скота; препараты для откорма животных; препараты для повышения яйценоскости домашней птицы; приманка для рыбной ловли живая; продукты обработки хлебных злаков кормовые; проростки ботанические; птица домашняя живая; пшеница; пыльца растений [сырье]; раки живые; ракообразные живые; рассада; растения; растения алоэ древовидного; растения засушенные для декоративных целей; ревень; рис необработанный; рожь; ростки пшеницы кормовые; рыба живая; салат-латук необработанный; свекла; семена; семена льняные кормовые; сено; скорлупа кокосовых орехов; скот племенной; смесь из бумаги и песка для комнатных животных [наполнитель для туалета]; солод для пивоварения и винокурения; солома [фураж]; солома для подстилок; соль для скота; стволы деревьев; стружка древесная для изготовления древесной массы; торф для подстилок для скота; травы пряновкусовые необработанные; трепанги живые; голотурии живые; тростник сахарный; трюфели необработанные; тыквы; устрицы живые; фрукты необработанные; фундук; фураж; хмель; цветы живые; цветы засушенные для декоративных целей; цикорий [салат]; черви шелковичные; чечевица необработанная; шишки сосновые; шишки хмелевые; шпинат необработанный; ягоды [плоды] необработанные; ягоды можжевельника; яйца для выведения цыплят; яйца шелковичных червей; ячмень.

35 класс - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях;

**оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помошь в управлении бизнесом; помошь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультационные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; услуги секретарей; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.**

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ, решение учредителя о создании ООО «Челябинский Завод Бытовых Товаров»;
- информация о товарном знаке по свидетельству №538411;
- информационное письмо ООО ПО «Картон»;
- сведения о создании домена <http://magarich-brend.ru>;
- товарные накладные, налоговые декларации;
- принт-скрины страниц сайтов интернет-магазинов, реализующих продукцию заявителя;
- выкопировки статей с интернет-страниц порталов «Эксперт», «Известия», «Аргументы и факты», и др.;
- принт-скрины страниц сайта <http://magarich-brend.ru> и сообществ социальных сетей заявителя;
- копии результатов по запросу «magarich» на поисковых порталах «Google», «Yandex», копии результатов по запросам «магарыч» и «магарач» на портале «Яндекс.Маркет»;
- отчет по результатам социологического исследования торговой матки «МАГАРЫЧ/MAGARICH»;
- сведения о ликвидации Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Национальный научно-исследовательский институт виноградарства и вина «Магарач»;

- информация из энциклопедии Википедия;
- копии фотографий.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.12.2015) поступления заявки №2015741013 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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 пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товаров.

Согласно пункту 47 Правил при проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с зарегистрированным НМПТ или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового, используются признаки, указанные в пункте 42 Правил. При этом вопрос однородности товаров не исследуется.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное

**MAGARICH**

обозначение  , включающее словесный элемент «MAGARICH», выполненный по дуге оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде горизонтально расположенной спирали.

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

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 295919 [1] представляет собой словесное обозначение «МАГАРАЧ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Срок действия регистрации продлен до 09.12.2023.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 293534 [2] представляет собой словесное обозначение «MAGARACH», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Срок действия регистрации продлен до 09.12.2023.

Товарные знаки [1] – [2] охраняются, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ: *агентства по импорту-экспорту, демонстрация товаров, изучение рынка, продвижение товаров [для третьих лиц], распространение образцов, реклама, снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]*.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 531802 [3]



представляет собой комбинированное обозначение словесные элементы «МАГАРАЧ», «ИНСТИТУТ», размещенные на фоне вертикально ориентированной плашки с закругленной нижней частью. Изобразительный элемент выполнен в виде стилизованной рюмки на фоне развернутой книги, на страницах которой расположены две буквы «В».

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ:  
*виноградное масло пищевое; желатин.*

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 522605 [4]



представляет собой комбинированное обозначение **«Магарач»**, включающее словесный элемент «Магарач», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, словосочетание «Национальный институт винограда и вина», расположенное по кругу, внутри которого помещены изобразительные элементы, включенные в товарный знак по свидетельству №531802, цифры 1828, стилизованное изображение виноградной лозы с ягодами винограда.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ:  
*виноградное масло пищевое.*

Анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, включающими словесный элемент «МАГАРЫЧ», показал следующее.

Поскольку словесный элемент «MAGARICH», занимающий доминирующее положение в композиции заявленного обозначения, выполнен буквами латинского алфавита, он содержит в себе сочетание латинских букв, которые могут иметь различное фонетическое звучание. Данное обстоятельство, с учетом различного набора согласных и гласных звуков по сравнению со словом «МАГАРАЧ», выполненного буквами русского алфавита, определяет фонетические различия между сравниваемыми словами.

С точки зрения семантики сравниваемые слова имеют существенные различия, обусловленные отсутствием подобия заложенных в них понятий и идей: слово «МАГАРАЧ» представляет собой старое название поселка на южном берегу Крыма (в настоящее время – Отрадное) (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Магарач>), а слово «MAGARICH», отсутствующее в лексических словарях основных европейских языков, не обладает смысловым значением, однако может вызывать ассоциации со

словом «магарыч» - угощение (обычно с вином) по поводу заключения выгодной сделки (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Магарыч>).

Таким образом, сравниваемые обозначения не могут вызывать в сознании потребителя сходных ассоциаций.

Фонетическое и семантическое различие между сравниваемыми обозначениями дополнительно усиливается визуальным различием словесных элементов «MAGARICH» и «МАГАРАЧ», обусловленным использованием разных алфавитов. Кроме того, противопоставленные комбинированные товарные знаки [3] – [4] содержат в себе большое количество изобразительных и словесных элементов, которые формируют различное общее зрительное впечатление от восприятия сравниваемых товарных знаков в целом.

Указанные фонетические, семантические и визуальные различия между сравниваемыми обозначениями определяют вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

Кроме того, в связи с ограничением перечня товаров, в отношении которых спрашивается регистрация товарного знака, с исключением из него части товаров 29 класса МКТУ, однородных товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам [3] – [4], они не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении оставшихся в перечне неоднородных им товаров 29 класса МКТУ.

Что касается словесного товарного знака «MAGARACH» [2], содержащего словесный элемент, который не имеет смыслового значения, так же как и слово «MAGARICH», и при этом характеризуется фонетическим сходством, обусловленным одинаковым составом согласных и близким составом гласных букв и звуков, а также визуальным сходством со словом «MAGARICH», благодаря использованию одинаковых букв, расположенных в той же последовательности, то его следует признать сходным с заявленным обозначением, поскольку, в данном случае, включение в заявленное обозначение изобразительного элемента в виде спирали не оказывает существенного влияния на общий вывод о его сходстве с противопоставленным словесным товарным знаком «MAGARACH» [2].

Несмотря на то, что заявитель ограничил перечень услуг 35 класса МКТУ, исключив из него часть однородных услуг, тем не менее, скорректированный перечень услуг по-прежнему содержит такие услуги как «аренда площадей для размещения рекламы; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; экспертиза деловая», которые являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, изучение рынка, продвижение товаров [для третьих лиц], распространение образцов, реклама», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2].

Однородность этих услуг обусловлена принадлежностью их к одной родовой группе услуг по исследованию рынка и услугам в области рекламы, которые характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями предоставления этих услуг.

Таким образом, в отношении части услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [2], поскольку вызывает с ним сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что определяет правомерность вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

Материалы, представленные заявителем в подтверждение известности заявленного обозначения российскому потребителю, включая результаты социологического исследования, не имеют отношения к услугам 35 класса МКТУ, поскольку свидетельствуют о введении в гражданский оборот обозначения «МАГАРЫЧ» для индивидуализации дистилляторов и самогонных аппаратов Машковского, в связи с чем не могут опровергнуть вышеуказанный вывод.

Приведенный выше сравнительный анализ заявленного комбинированного обозначения «MAGARICH» и товарных знаков со словом «МАГАРАЧ» [1] – [3] показал отсутствие между ними сходства. Соответственно, НМПТ «МАГАРАЧ»

также не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, благодаря фонетическим, семантическим и визуальным различиям между ними.

Таким образом, заявленное обозначение и НМПТ «МАГАРАЧ» не могут вызывать в сознании потребителя сходных ассоциаций, что определяет вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения и, соответственно, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.08.2018, отменить решение Роспатента от 20.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015741013.**