

**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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.05.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТВИЛ», Саратовская область, город Энгельс (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 01.03.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022742089 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Заявленное обозначение «**Marina P.**» по заявке №2022742089, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.06.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 01.03.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 25 классов МКТУ (далее –

решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с обозначением «MARINA», заявленным ранее на государственную регистрацию под № 2020732026, с приоритетом от 22.06.20 (делопроизводство не завершено) на Закрытое акционерное общество "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР", 140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 112, в отношении товаров 25 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 25 класса МКТУ;

- с товарным знаком «MARINA» по международной регистрации № 0504036 (с приоритетом от 09.03.1994), зарегистрированным на MAX MARA FASHION GROUP S.r.l., Via Pietro Giannone, 10 I-10121 TORINO, в отношении товаров 25 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 25 класса МКТУ.

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

- заявляемый товарный знак «MARINA P.» представляет собой слово в сочетании с буквой, имеющие словесный характер (маринапи), отличный от противопоставленных знаков;

- заявляемый товарный знак имеет графические отличия в шрифтовом исполнении, что создает различное зрительное впечатление при восприятии знаков;

- по противопоставленной заявке №2020732026 «MARINA» принято решение о регистрации 28.02.2023.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

В почтовый адрес заявителя были направлены уведомляющие документы о дате проведения заседания коллегии.

Согласно отчету об отслеживании почтовых отправлений (идентификатор 80103884690889 и 80101885538780) были предприняты неудачные попытки вручения корреспонденции, которая в дальнейшем вернулась обратно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в связи с истечением сроков хранения.

Следует констатировать, что согласно положениям пункта 21 Правил ППС сторона спора, уведомленная о принятии возражения к рассмотрению, самостоятельно предпринимает меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи и несет риск наступления неблагоприятных последствий в результате мер по получению такой информации. С учетом изложенного заседание коллегии было проведено в отсутствие лица, подавшего возражение.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.06.2022) поступления заявки №2022742089 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 оно

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 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 обозначение «**Marina P.**» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки представляют собой словесный товарный знак [1] «MARINA SPORT» по международной регистрации №504036, выполненный буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, и словесное обозначение [2] «**MARINA**» номер заявки №2020732026, выполненный буквами латинского

алфавита, правовая охрана заявлена в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

В отношении противопоставленной заявки №2020732026 была произведена государственная регистрация товарного знака и присвоен номер свидетельства №942219, правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 29, 30, 32, 33, 25, 41 классов МКТУ. Таким образом, в отношении товаров 25 класса в предоставлении правовой охраны обозначению [2] было отказано. Анализ товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №942219, и товаров 25 класса заявленного обозначения показал, что сопоставляемые товары не являются однородными. Учитывая отсутствие однородности испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ с товарами, указанными в противопоставленном свидетельстве №942219, коллегия делает вывод, что противопоставление по заявке №2020732026 (свидетельство №942219) может быть снято и, соответственно, не будет учитываться при дальнейшем анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заявленном обозначении «**Marina P.**» словесный элемент «MARINA» занимает доминирующее положение в знаке, является самым протяженным словесным элементом в знаке, и именно на нем акцентируется внимание при восприятии обозначения. В противопоставленном товарном знаке «MARINA SPORT» словесный элемент «MARINA» является сильным элементом, поскольку расположен в начальной части знака, в связи с чем будет обращать внимание потребителя в первую очередь. При анализе сходства учитываются прежде всего сильные элементы.

Анализ заявленного обозначения «**Marina P.**» и противопоставленного товарного знака «MARINA SPORT» показал, что все

обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент «MARINA».

Сравниваемые обозначения сходны по фонетическому признаку ввиду совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений, то есть на основании фонетического сходства сильных словесных элементов «MARINA» и «MARINA».

С точки зрения семантического сходства необходимо отметить, что в сравниваемых обозначениях «MARINA P.» и «MARINA SPORT», состоящих из двух лексических единиц, смысловое значение сводится к слову «MARINA» (Marina – гавань для прогулочных катеров, имя Марина, см. <https://translate.academic.ru/marina/en/ru/>).

Наличие дополнительных элементов «P.» в заявленном обозначении и «SPORT» в противопоставленном товарном знаке по международной регистрации №504036 не могут существенным образом повлиять на их общее восприятие, поскольку определяющим признаком сходства, в рассматриваемом случае, является наличие в сравниваемых обозначениях фонетически и семантически тождественных словесных элементов «MARINA» и «MARINA».

С точки зрения визуального критерия в данном случае можно говорить о совпадении в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке латинского алфавита, а также шрифтовом совпадении (стандартный шрифт черного цвета).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Испрашиваемые товары 25 класса либо полностью совпадают, то есть являются идентичными товарам противопоставленного товарного знака,

либо тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, общие условия реализации, соотносятся друг с другом по родовому/видовому признаку (одежда, обувь, головные уборы).

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому 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.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также в части идентичность, а в другой части высокую степень однородности испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ соответствующим товарам противопоставленного товарного знака, их следует признать сходными до степени смешения с учетом положений пункта 162 Постановления Пленума ВС РФ №10.

В поступившем возражении вывод об однородности товаров в отношении противопоставленного товарного знака по международной регистрации №504036 заявителем не оспаривался.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по международной регистрации №504036 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента 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 18.05.2023,  
оставить в силе решение Роспатента от 01.03.2023.**