


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, рассмотрела поступившее 29.01.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Хлебный Дом», 297570, Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Чистенькое, ул. Советская, 1Г (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019744267 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2019744267, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.09.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 15.09.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019744267 в отношении всех заявленных товаров и услуг было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие мотивировано в заключении тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными и заявленными на имя других лиц :

- обозначением «МЕГАНОМ» (заявка № 2019743893 [1] от 03.09.2019), в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ;

- товарным знаком «MEGANOM» (свидетельство № 561564 [2] с приоритетом от 03.03.2012) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам;

- товарными знаками «MEGANOM», «МЕГАНОМ» (свидетельство № 539294 [3] с приоритетом от 07.03.2003, свидетельство № 569064 [4] с приоритетом от 18.04.2001) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 29, 30, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявка № 2019743893 [1] отозвана ее заявителем и не может препятствовать регистрации заявленного обозначения;

- мнение экспертизы об однородности заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ противопоставленных знаков является ошибочным;

- в соответствии с пунктом 7.2.2. Руководства по экспертизе товарных знаков в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, товар — это любой объект, которым можно торговать. К товарам относится сырье (например, в 1 классе «необработанные пластические материалы»), полуобработанные продукты

(например, в 17 классе «пластмассы в экструдированном виде для использования в производстве») и готовые продукты (например, в 21 классе «домашний пластиковый контейнер»). К товарам относятся естественные (природные) и произведенные изделия, например, в 31 классе «сельскохозяйственные продукты» и в 7 классе «машины и станки». Услуга — это вид деятельности или выгода, которую одна сторона может предложить другой, которая неосвязаема и не приводит к переходу права собственности на какой-либо физический объект (например, услуга «ремонт автомобилей»). В отличие от товаров услуга - это всегда что-то неосязаемое. К услугам относятся экономические виды деятельности, предоставляемые третьим сторонам, не являющиеся частью изначального производства, изготовления или продажи товаров;

- как указано в решении об отказе в регистрации товарного знака, при определении однородности товаров и услуг принимались 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. Однако заявленные товары 29, 30 классов МКТУ и часть услуг 35 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак № 539294, ни по одному из вышеперечисленных критериев не являются однородными и отсутствует какая-либо вероятность возникновения у потребителя представления об одном лице, оказывающем услуги мерчандайзинга (от англ. merchandising) — часть процесса маркетинга, определяющая методику продажи товара в магазине. Мерчандайзинг призван определять набор продаваемых в розничном магазине товаров, способы выкладки товаров, снабжение их рекламными материалами, цены и сведения о лице, производящим товары 29, 30 классов МКТУ;

- кроме того, заявитель на протяжении длительного времени использует обозначение «МЕГАНОМ» в отношении заявленных товаров, что свидетельствует о широкой известности и узнаваемости среди потребителей. Данные

обстоятельства подтверждаются письмами от партнеров, а также актами сверки с контрагентами об оборотах произведенной и реализованной продукции.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение от 15.09.2020 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2019744267 и зарегистрировать заявленное обозначение для всех заявленных товаров и услуг.

В дополнение к возражению заявитель представил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения для всех товаров 29, 30 классов МКТУ от правообладателя противопоставленных товарных знаков [3-4].

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

С учетом даты (05.09.2019) поступления заявки №2019744267 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 с 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем

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 положениями пункта 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное




обозначение «», состоящее из обрамленного композицией из колосьев разного цвета и размера словесного элемента «МЕГАНОМ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг основано на наличии сходных до степени смешения обозначения и товарных знаков [1-4].

Поскольку заявка [1] на государственную регистрацию товарного знака отозвана, она не подлежит анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением.



Противопоставленный товарный знак [2] «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения буквы М и словесного элемента «MEGANOM», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ - реклама; управление внешнее административное для компаний; запись сообщений [канцелярия]; управление процессами обработки заказов товаров; анализ себестоимости; менеджмент в области творческого бизнеса; продажа аукционная; ведение бухгалтерских документов; изучение рынка; изучение общественного мнения; тестирование психологическое при подборе персонала; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях;

организация подписки на газеты для третьих лиц; управление гостиничным бизнесом; демонстрация товаров; исследования в области бизнеса; информация деловая; оценка коммерческой деятельности; исследования маркетинговые; сведения о деловых операциях; репродуцирование документов; помощь в управлении бизнесом; исследования конъюнктурные; прогнозирование экономическое; экспертиза деловая; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; составление отчетов о счетах; распространение образцов; агентства по импорту-экспорту; выписка счетов; реклама интерактивная в компьютерной сети; прокат офисного оборудования и аппаратов; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; службы консультационные по управлению бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; консультации по управлению бизнесом; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; менеджмент спортивный; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; агентства по коммерческой информации; комплектование штата сотрудников; сбор информации в компьютерных базах данных; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению персоналом; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров маркетинг; услуги машинописные; редактирование рекламных текстов; обработка текста; обзоры печати; обновление рекламных материалов; оформление витрин; аудит коммерческий; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; подготовка платежных документов; составление налоговых деклараций; организация показов мод в рекламных целях; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; макетирование рекламы; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги стенографистов; услуги секретарей; услуги по переезду предприятий; услуги фотокопирования; поиск поручителей; бюро по найму; публикация

рекламных текстов; радиореклама; реклама почтой; аренда площадей для размещения рекламы; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; агентства рекламные; прокат рекламных материалов; распространение рекламных материалов; оформление рекламных материалов; производство рекламных фильмов; расклейка афиш; реклама почтой; посредничество коммерческое [обслуживание]; реклама телевизионная; телемаркетинг; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц..

Противопоставленный знак [3] «**MEGANOM**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 (алкогольные напитки) и услуг 35 (реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; канцелярские работы; все услуги, которые включены в 35 класс, в том числе: менеджмент в сфере бизнеса, в частности определения цен, спроса и предложения на товары; сбор и распространение информации, связанной с конъюнктурой рынка; административная деятельность в сфере бизнеса, в частности предоставление услуг по выявлению, упорядочиванию и облегчению товарооборота, связанных с ним торговых операций; содействие продаже (посредничество); услуги по совокупному размещению (кроме транспортировки) в пользу покупателей алкогольных и слабоалкогольных напитков, продуктов питания на предприятиях розничной торговли, которые позволяют потребителям удобным способом осматривать и покупать эти товары; помощь покупателям в выборе и покупке товаров на предприятиях розничной торговли; демонстрация товаров; оформление витрин; помощь в управлении делами торговых предприятий), 42 (услуги по обеспечению продуктами и напитками; временное жильё; буфеты; кафетерии; рестораны) классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] «**МЕГАНОМ**» представляет собой выполненный оригинальным шрифтом словесный элемент. Знак зарегистрирован в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ, в

том числе в отношении услуг «продвижение продаж для третьих лиц; размещение в одном месте для удобства изучения и приобретения потребителями алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пищевых продуктов в магазинах».

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-4] показал, что они содержат фонетически тождественный словесный элемент: «Меганом»/«Meganom», что свидетельствует об их сходстве в целом, несмотря на некоторые графические отличия, обусловленные использованием букв разных алфавитов, разных шрифтовых решений, а также наличием изобразительных элементов в заявленном обозначении и товарном знаке [2].

Отсутствие смысловых значений у словесных элементов «Меганом»/«Meganom» в общедоступных словарно-справочных источниках не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства обозначений.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что сопоставляемые обозначения могут ассоциироваться друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ перечней товаров и услуг сравниваемых знаков показал следующее.

Все заявленные услуги 35 класса МКТУ являются однородными услугам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки [2-4], поскольку они либо совпадают по виду (абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая и др.), либо относятся к одним родовым группам услуг (продвижение товаров; коммерческое посредничество; управленческая деятельность; административная деятельность; услуги в области общественных отношений; офисная служба; информационные и консультативные услуги; помощь бизнесу и т.д.), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей, что заявителем не оспаривается в возражении.

Что касается заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ, то с учетом высокой степени сходства (фонетического тождества) и фантазийного характера основного индивидуализирующего элемента сравниваемых обозначений вывод экспертизы об

однородности этих товаров услугам 35 класса МКТУ - услуги по совокупному размещению (кроме транспортировки) в пользу покупателей алкогольных и слабоалкогольных напитков, продуктов питания на предприятиях розничной торговли, которые позволяют потребителям удобным способом осматривать и покупать эти товары; продвижение продаж для третьих лиц; размещение в одном месте для удобства изучения и приобретения потребителями алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пищевых продуктов в магазинах, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки [3-4], следует признать обоснованным, поскольку заявленные товары 29, 30 класса МКТУ относятся к пищевым продуктам, а услуги – к продвижению этих же продуктов на предприятиях розничной торговли, в связи с чем существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному изготовителю.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2-4] в отношении однородных товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленных товарных знаков [3-4] было выражено согласие с государственной регистрацией товарного знака по заявке №2019744267 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в заявке, что подтверждается письмом-согласием, представленным заявителем в дополнение к возражению.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных знаков [3-4] в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их

правообладателя в том случае, если эта регистрация не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются графические отличия, обусловленные наличием в заявленном обозначении изобразительного элемента и цвето-графического решения, а также использованием букв другого алфавита в товарном знаке [3].

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленных знаков, связанном с предшествующими знаниями о товарах, производимых под этими товарными знаками на территории Российской Федерации, в связи с чем государственная регистрация товарного знака по заявке №2019744267 не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.01.2021, отменить решение Роспатента от 15.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019744267.