

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.03.2025 возражение, поданное ООО «ПРО-АРТДЕКО» (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023765080, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**MARBLE COLLECTION**» по заявке №2023765080, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.07.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 09, 11, 19, 21, 22, 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.12.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023765080 в отношении всех товаров 22, 31 классов МКТУ с выведением из правовой охраны словесного элемента «**COLLECTION**», при этом, в отношении всех заявленных товаров 01, 09, 11, 19, 21 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «COLLECTION» («COLLECTION» - в переводе с английского языка - «КОЛЛЕКЦИЯ» - систематизированное собрание каких-либо предметов (однородных или объединённых общностью темы), см. <https://www.lingvolve.com/ru-ru/translate/en-ru/COLLECTION>) не обладает различительной способностью, указывает на свойство и назначение заявленных товаров, в силу чего для всех заявленных товаров 01, 09, 11, 19, 21, 22, 31 классов МКТУ является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «MARBLE» («MARBLE» - в переводе с английского языка - «мрамор» - представляет собой твердый известняковый камень, однородный и тонкозернистый, часто кристаллический, матовый или полупрозрачный, см. <https://wordhunt.ru/word/marble?ysclid=luwm8ymrse655414703>) не обладает различительной способностью, указывает на вид, состав и свойства заявленных товаров, в силу чего для части товаров 01 класса МКТУ (таких, как: вещества для использования в строительстве и производстве стройматериалов; вещества и материалы для использования в различных видах деятельности; вещества и материалы для промышленного применения, не включенные в другие группы; графит для промышленных целей; доломит для промышленных целей; диоксид марганца; известь хлорная; карбонат кальция; силикаты; сульфиды; хлориды, перечень не является исчерпывающим), товаров 09 класса МКТУ (таких, как: машины и приборы для испытания материалов; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; печи лабораторные; приборы и инструменты физические; буссоли; дальномеры; приборы и инструменты геодезические; теодолиты; приборы и инструменты химические; тахеометры, включенные в 09 класс; измерители влажности почвы, перечень не является исчерпывающим), товаров 11 класса МКТУ (таких, как: бачки смывные для туалетов; биде; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; камины комнатные; раковины; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки моечные, перечень не является исчерпывающим), товаров 19 класса МКТУ (та-

ких, как: бюсты из мрамора; изделия из камня; изделия художественные из мрамора; камень искусственный; кубки памятные из мрамора; кубки призовые из мрамора; мрамор; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; статуи из мрамора; статуэтки из мрамора; фигурки из мрамора, перечень не является исчерпывающим), товаров 21 класса МКТУ (таких, как: бокалы; блюда-подносы для овощей; блюдца; вазы для фруктов; кастрюли для приготовления кускуса неэлектрические; кастрюли для приготовления пищи неэлектрические; крышки для посуды; наборы кухонной посуды; тарелки; утварь кухонная; сковороды; чашки; противни, перечень не является исчерпывающим) является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При этом, для другой части товаров 01 класса МКТУ (таких, как: альгинаты для пищевой промышленности; антидетонаторы для топлива двигателей внутреннего сгорания; витамины для производства косметики; витамины для производства пищевых добавок; витамины для производства фармацевтических продуктов; клеи для обоев; консерванты для пива; масло трансмиссионное; удобрения и стимуляторы роста для сельскохозяйственных растений; препараты, препятствующие прорастанию овощей; химикаты для предотвращения образования пятен на тканях; химикаты для предотвращения потускнения оконных стекол; замазки для кузовов автомобилей; химикаты для кислотной обработки скважин, перечень не является исчерпывающим), товаров 09 класса МКТУ (таких, как: амбушюры для наушников; бронежилеты; жгуты электрических проводов для автомобилей; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; линзы контактные; линзы корректирующие [оптика]; посуда стеклянная градуированная; сети спасательные; шланги пожарные; шлюпки спасательные; шнурки для очков, перечень не является исчерпывающим), товаров 11 класса МКТУ (таких, как: абажуры; генераторы дыма; генераторы микропузырьков для ванн; грелки для постели; грелки для рук с USB-питанием; йогуртницы электрические; камеры холодильные; кондиционеры для транспортных средств; лампочки для новогодних елок электрические; машины для полива и орошения сельскохозяйственные; мультиварки;

одежда с электрическим подогревом; одеяла с электрообогревом, за исключением медицинских; подогреватели бутылочек с сосками электрические; подогреватели для аквариумов; чайники электрические; кулеры для воды; кофе машины с очистителями воды; посуда для приготовления льда и мороженого, электрическая, перечень не является исчерпывающим), товаров 19 класса МКТУ (таких, как: жалюзи наружные, за исключением металлических и текстильных; знаки дорожные несветящиеся и немеханические, неметаллические; кабинки пляжные неметаллические; картон битумированный строительный; картон из древесной массы для строительства; картон строительный; мука шиферная; песок игровой; стекло гранулированное для разметки дорог; трубы водосточные неметаллические; установки для парковки велосипедов неметаллические; пластики древесные; понтоны пластиковые модульные, перечень не является исчерпывающим), товаров 21 класса МКТУ (таких, как: волос конский для изготовления щеток; выбивалки для ковров [ручные инструменты]; губки абразивные для кожи; губки для ванны; губки для макияжа; губки для хозяйственных целей; губки чистящие; доски гладильные; замша для чистки; зубочистки; кисточки для бритья; кисточки для макияжа; коврики для выпечки; кубики льда многоразовые; ловушки для мух; чехлы для гладильных досок, перечень не является исчерпывающим) заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава и свойств товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком «**Marble**» (по международной регистрации №642765 с конвенционным приоритетом от 07.04.1995) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.03.2025 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 13.12.2024, при этом его основные доводы сводятся к следующему:

- заявленное на регистрацию в качестве словесного товарного знака обозначение представляет собой семантически нейтральную в отношении заявленных товаров композицию;

- заявленное на регистрацию обозначение «MARBLE COLLECTION» является фантазийным, поэтому не может вызвать правдоподобных ассоциаций у потребителя;

- словесный элемент «MARBLE» заявленного обозначения является лексической единицей английского языка и имеет несколько вариантов перевода на русский язык, а именно: 1) детская игра в шарики; 2) холодный, бесчувственный; 3) твердый, крепкий (<https://translate.academic.ru/marble/xx/ru>);

- словесный элемент «COLLECTION» заявленного обозначения является лексической единицей французского языка и переводится на русский язык как «действие по собиранию вместе» (<https://www.etymonline.com/word/collection>);

- соответственно, заявленное обозначение, в совокупности своих словесных элементов, может означать «собираться вместе для игры в шарики»;

- само по себе наличие у заявленного обозначения нескольких значений и множественности возможных ассоциаций, которые будут зависеть от кругозора конкретного потребителя, позволяет сделать вывод об отсутствии описательного характера заявленного обозначения;

- таким образом, для российского потребителя обозначение «MARBLE COLLECTION» не воспринимается как указание на вид, свойства и назначение заявленных товаров;

- заявленное обозначение не способно указывать на вид, свойство и назначение заявленных товаров 01, 09, 11, 19, 21, 22, 31 классов МКТУ;

- словосочетание «MARBLE COLLECTION» отсутствует в общедоступных словарных источниках, справочниках и энциклопедиях, в силу чего является фантазийным, вымышленным словосочетанием;

- существуют регистрации товарных знаков со словесными элементами «MARBLE» и «COLLECTION», включенными в качестве охраняемых элементов (приведены на странице 7 возражения);

- несмотря на то, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, Роспатент при принятии решений должен следовать принципу единобразия собственной практики и доктрине «разумных ожиданий»;

- общее правило, применяемое при экспертизе обозначений, состоит в том, что при оценке обозначения принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части;

- в оспариваемом решении Роспатента от 13.12.2024 экспертом не приводилось значение словосочетания «MARBLE COLLECTION»;

- информация о реализации товаров под заявленным обозначением иными лицами отсутствует;

- заявитель полагает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения, так как сравниваемые обозначения различаются по фонетическому, визуальному и смысловому признакам сходства;

- заявитель считает, что не все испрашиваемые товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 09 класса МКТУ заявленного обозначения;

- заявитель дополнительно обращает внимание на то, что его деятельность и деятельность правообладателя противопоставленного товарного знака [1] не пересекается в гражданском обороте;

- правообладатель противопоставленного товарного знака [1] не использует данное обозначение на территории Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 13.12.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 01, 09, 11, 19, 21, 22, 31 классов МКТУ.

Заявителем 20.06.2025 были направлены письменные пояснения, в которых он отмечал следующее:

- заявитель ограничивает перечень испрашиваемых товаров 01, 09, 11, 19, 21 следующим образом:

01 - вещества для использования в строительстве и производстве стройматериалов; вещества для матирования; вещества и материалы для использования в производстве и при обработке стекла, эмалей и керамики; вещества и материалы для использования в производстве резины и пластмасс; вещества и материалы для использования в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; водоросли морские [удобрения]; воск прививочный для деревьев; гипс для использования в качестве удобрения; глазури для керамики; добавки керамические; мастика для прививки деревьев; отходы органические [удобрения]; перегной для удобрения почвы; питательные грунты и субстраты для сельскохозяйственных растений; питательные грунты, удобрения и стимуляторы роста для сельскохозяйственных растений; почва для выращивания растений; препараты для защиты сельскохозяйственных растений от вредителей; препараты для удобрения; препараты с микроэлементами для растений; препараты химические для профилактики болезней зерновых растений; слой почвы пахотный; смеси формовочные для изготовления литейных форм; смесь почвенная для горшочных культур; соли [удобрения]; стимуляторы роста для сельскохозяйственных растений; субстраты для выращивания без почвы [сельское хозяйство]; суперфосфаты [удобрения]; торф [удобрение]; удобрения; удобрения азотные; удобрения для сельскохозяйственных растений; удобрения из рыбной муки; удобрения минеральные; удобрения органические; фосфаты [удобрения]; химикаты для удобрения почвы; цианомид кальция [удобрение]; шлаки [удобрения]; биорегуляторы для растений;

09 - измерители влажности почвы;

11 - аппараты для полива с удобрениями; машины для полива и орошения сельскохозяйственные; палочки светящиеся для освещения; палочки светящиеся на батарейках; приборы и установки осветительные; приборы осветительные светодиодные; приборы осветительные ландшафтные; лампы светодиодные; системы автополива;

19 - бюсты из камня, бетона или мрамора; глина гончарная; глина кирпичная; глина; гравий; гравий для аквариумов; гранит; известняк; изделия из камня; изделия художественные из камня, бетона или мрамора; камень; камень бутовый;

камень искусственный; камень строительный; кремнезем [кварц]; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы строительные; лесоматериалы, частично обработанные; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства и покрытия дорог; мергель известковый; мрамор; песок для аквариумов; песок игровой; песок сереброносный; песок, за исключением формовочной смеси; порфир [камень]; статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; фигурки из камня, бетона или мрамора; формы литейные неметаллические; короба неметаллические; керамзит;

21 - вазы; вазы для обеденного стола; вазы для фруктов; ванны детские переносные; горшки для цветов; держатели для цветов и растений [в цветочных композициях]; изделия из фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла художественные; кашпо, за исключением бумажных; крышки для горшков; насадки шлангов для поливки; опрыскиватели; опрыскиватели для цветов и растений; поддоны; подсвечники; подставки для блюд [столовая утварь]; подставки для графинов, за исключением бумажных или текстильных; статуи из фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла; статуэтки из фарфора, керамики, фаянса, терракоты или стекла; терралиумы для выращивания растений в комнатных условиях; терралиумы комнатные [виварии]; ящики для растений; подставки для кухонных принадлежностей; бокалы; крышки для кашпо, за исключением бумажных; ножки для кашпо, за исключением бумажных;

- перечень заявленных товаров 22, 31 классов МКТУ остаётся прежним.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 13.12.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 22, 31 классов МКТУ, а также для ограниченного перечня товаров 01, 09, 11, 19, 21 классов МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

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

С учетом даты (20.07.2023) поступления заявки №2023765080 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомя-

нутый 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реали-

стические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

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 «**MARBLE COLLECTION**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивалась в отношении товаров 01, 09, 11, 19, 21, 22, 31 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 01, 09, 11, 19, 21 классов МКТУ, а также о регистрации заявленного обозначения для всех товаров 22, 31 классов МКТУ с выведением из правовой охраны словесного элемента «**COLLECTION**», основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия учла, что заявителем 20.06.2025 был направлен сокращенный перечень товаров 01, 09, 11, 19, 21 классов МКТУ (приведен по тексту заключения выше). Товары 22, 31 классов МКТУ оставлены заявителем без каких-либо изменений.

Анализ заявленного обозначения «**MARBLE COLLECTION**» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано судебной коллегией в решении Суда по интеллектуальным правам от 16.04.2024 по делу №СИП-1356/2023 «согласно многолетней практике Роспатента несколько слов образуют единый элемент товарного знака только в случае, если они представляют собой устойчивое словосочетание (например, «глазное яблоко», «бабье лето», «слуга народа», «битый час», «добрая традиция») или фразеологизм (например, «шапка Мономаха»). Для обозначений этой группы характерна целостность, за счет которой они приобретают новое смысловое значение, отличное от смыслового значения составляющих их слов. Значение таких выражений не связано с семантикой каждого отдельного слова в его составе: слова словосочетания теряют все самостоятельные признаки слова (лексическое значение, формы изменения, синтаксическую функцию), кроме звукового облика. Связь между словами в составе таких выражений неразделимая. Соответственно, такие выражения хотя формально и состоят из нескольких слов, но за счет своей целостности и утраты отдельными лексическими единицами признаков слова воспринимаются в качестве единого элемента».

Аналогичная позиция приведена в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2021 по делу №СИП-871/2020, от 17.12.2021 по делу №СИП-591/2020, от 24.02.2022 по делу №СИП-605/2021.

Заявленное обозначение состоит из словосочетания «**MARBLE COLLECTION**», которое не является устойчивым, не закреплено в словарных источниках (иного заявителем не доказано). Таким образом, правомерным является экспертиза по каждому словесному элементу в отдельности.

В состав заявленного обозначения входит словесный элемент «**COLLECTION**», который является лексической единицей английского алфавита и означает «коллекция» (<https://woordhunt.ru/word/collection>). Стоит отметить, что само по себе слово «коллекция» является собирательным, следовательно, может относиться к любым существующим в гражданском обороте товарам. С учётом своего семантического значения словесный элемент «**COLLECTION**», как верно указы-

вала экспертиза, не обладает различительной способностью, указывает на свойство и назначение заявленных товаров, в силу чего для всех заявленных товаров 01, 09, 11, 19, 21, 22, 31 классов МКТУ является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При этом, коллегия отмечает, что словесный элемент «COLLECTION» не занимает доминирующее положение в составе заявленного обозначения, так как оно также включает в свой состав словесный элемент «MARBLE», с которого начинается его прочтение и которое обращает внимание потребителей на себя.

Соответственно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано для испрашиваемых товаров 01, 09, 11, 19, 21, 22, 31 классов МКТУ с выведением из правовой охраны словесного элемента «COLLECTION».

Коллегия отмечает, что в решении Роспатента от 13.12.2024 словесный элемент «MARBLE» был признан охраноспособным для всех испрашиваемых товаров 22, 31 классов МКТУ.

Коллегия указывает, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «MARBLE», который является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «мрамор» (<https://woordhunt.ru/word/marble>) - «твёрдый и плотный камень известковой породы» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/266738>). С учётом своего семантического значения словесный элемент «MARBLE» будет указывать на вид и состав испрашиваемых товаров 19 класса МКТУ «бюсты из камня, бетона или мрамора (в части «бюсты из камня или мрамора»); изделия из камня; изделия художественные из камня, бетона или мрамора (в части «изделия художественные из камня или мрамора»); камень; камень бутовый; камень искусственный; камень строительный; мрамор; статуи из камня, бетона или мрамора (в части «статуи из камня или мрамора»); статуэтки из камня, бетона или мрамора (в части «статуэтки из камня или мрамора»); фигурки из камня, бетона или мрамора (в части «фигурки из камня или мрамора»)», а именно на то, что данные товары 19 класса МКТУ либо относятся к мрамору, либо сделаны из мрамора.

Также коллегия отмечает, что в перечне заявленных товаров 21 класса МКТУ содержатся позиции «вазы; вазы для обеденного стола; вазы для фруктов; ванны детские переносные; горшки для цветов; держатели для цветов и растений [в цветочных композициях]; кашпо, за исключением бумажных; крышки для горшков; насадки шлангов для поливки; опрыскиватели; опрыскиватели для цветов и растений; поддоны; подсвечники; подставки для блюд [столовая утварь]; подставки для графинов, за исключением бумажных или текстильных; террариумы для выращивания растений в комнатных условиях; террариумы комнатные [виварии]; ящики для растений; подставки для кухонных принадлежностей; бокалы; крышки для кашпо, за исключением бумажных; ножки для кашпо, за исключением бумажных», которые могут быть сделаны из мрамора, в таком случае для данных товаров словесный элемент «MARBLE» заявленного обозначения будет указывать на их состав (сделаны из мрамора) и будет являться описательным.

Дополнительно, коллегия указывает, что в перечне испрашиваемых товаров 01 класса МКТУ содержатся позиции «вещества для использования в строительстве и производстве стройматериалов; вещества для матирования», которые также могут быть сделаны из мрамора, соответственно, для указанных товаров словесный элемент «MARBLE» заявленного обозначения будет указывать на их состав (сделаны из мрамора) и будет являться описательным.

Таким образом, для приведенных выше товаров 01, 19, 21 классов МКТУ словесный элемент «MARBLE» заявленного обозначения не обладает различительной способностью и должен оставаться свободным для использования иными лицами в гражданском обороте. Соответственно, для данных товаров регистрация заявленного обозначения не предполагается возможной, поскольку оба словесных элемента в рассматриваемом случае являются описательными (не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Дополнительно, коллегия отмечает, что заявителем не было представлено каких-либо дополнительных материалов, которые бы доказывали приобретенную различительную способность заявленного обозначения.

Анализ заявленного обозначения «**MARBLE COLLECTION**» на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «**MARBLE**» заявленного обозначения в силу своего семантического значения (твёрдый и плотный камень известковой породы) способен ввести потребителя в заблуждение в отношении вида и состава товаров 01 класса МКТУ «вещества и материалы для использования в производстве и при обработке стекла, эмалей и керамики; вещества и материалы для использования в производстве резины и пластмасс; глазури для керамики; добавки керамические», товаров 19 класса МКТУ «бюсты из камня, бетона или мрамора (в части «бюсты из бетона»); изделия художественные из камня, бетона или мрамора (в части «изделия художественные из бетона»); статуи из камня, бетона или мрамора (в части «статуи из бетона»); статуэтки из камня, бетона или мрамора (в части «статуэтки из камня»); фигурки из камня, бетона или мрамора (в части «фигурки из бетона»); глина гончарная; глина кирпичная; глина; гравий; гравий для аквариумов; гранит; известняк; кремнезем [кварц]; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы строительные; лесоматериалы, частично обработанные; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства и покрытия дорог; мергель известковый; песок для аквариумов; песок игровой; песок сереброносный; песок, за исключением формовочной смеси; порфир [камень]; формы литейные неметаллические; короба неметаллические; керамзит», а также товаров 21 класса МКТУ «изделия из фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла художественные; статуи из фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла; статуэтки из фарфора, керамики, фаянса, терракоты или стекла», поскольку указанные товары 01, 19, 21 классов МКТУ заявленного обозначения относятся к иным видам товаров (не мрамор и не камень) и имеют другой состав.

Также коллегия отмечает, что в перечне испрашиваемых товаров 01 класса МКТУ содержатся позиции «вещества для использования в строительстве и производстве стройматериалов; вещества для матирования», которые могут быть сделаны не из мрамора, соответственно, для указанных товаров словесный элемент «**MARBLE**» заявленного обозначения будет вводить потребителей в за-

блуждение в отношении их состава и являться ложным. Аналогичные выводы коллегия формирует и в отношении товаров 21 класса МКТУ «вазы; вазы для обеденного стола; вазы для фруктов; ванны детские переносные; горшки для цветов; держатели для цветов и растений [в цветочных композициях]; кашпо, за исключением бумажных; крышки для горшков; насадки шлангов для поливки; опрыскиватели; опрыскиватели для цветов и растений; поддоны; подсвечники; подставки для блюд [столовая утварь]; подставки для графинов, за исключением бумажных или текстильных; терраиумы для выращивания растений в комнатных условиях; терраиумы комнатные [виварии]; ящики для растений; подставки для кухонных принадлежностей; бокалы; крышки для кашпо, за исключением бумажных; ножки для кашпо, за исключением бумажных» (в том случае, если они будут сделаны не из мрамора, а из других материалов).

Таким образом, для указанных выше товаров 01, 19, 21 классов МКТУ регистрация заявленного обозначения не представляется возможной ввиду несоответствия положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов заявителя о том, что словесные элементы «MARBLE» и «COLLECTION» заявленного обозначения являются многозначными, коллегия отмечает, что приведенные в возражении от 20.03.2025 варианты перевода данных слов на русский язык не являются распространенными. Кроме того, данные обстоятельства не исключают того, что слово «MARBLE» может быть воспринято потребителями в качестве перевода слова «мрамор», а слово «COLLECTION» - в качестве перевода слова «коллекция».

Согласно информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, одно и то же обозначение может в отношении одних товаров/услуг быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным, при этом предполагаемая ложная ассоциация обозначения относительно конкрет-

ных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантастический характер. Регистрация таких обозначений возможна (аналогичная правовая позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2015 по делу № СИП-837/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.07.2015 № 300-ЭС15-7749 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 28.03.2016 по делу № СИП-339/2015).

Коллегия отмечает, что регистрация заявленного обозначения также испрашивалась в отношении товаров 01 класса МКТУ «вещества и материалы для использования в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; водоросли морские [удобрения]; воск прививочный для деревьев; гипс для использования в качестве удобрения; мастика для прививки деревьев; отходы органические [удобрения]; перегной для удобрения почвы; питательные грунты и субстраты для сельскохозяйственных растений; питательные грунты, удобрения и стимуляторы роста для сельскохозяйственных растений; почва для выращивания растений; препараты для защиты сельскохозяйственных растений от вредителей; препараты для удобрения; препараты с микроэлементами для растений; препараты химические для профилактики болезней зерновых растений; слой почвы пахотный; смеси формовочные для изготовления литейных форм; смесь почвенная для горшочных культур; соли [удобрения]; стимуляторы роста для сельскохозяйственных растений; субстраты для выращивания без почвы [сельское хозяйство]; суперфосфаты [удобрения]; торф [удобрение]; удобрения; удобрения азотные; удобрения для сельскохозяйственных растений; удобрения из рыбной муки; удобрения минеральные; удобрения органические; фосфаты [удобрения]; химикаты для удобрения почвы; цианомид кальция [удобрение]; шлаки [удобрения]; биорегуляторы для растений», товаров 09 класса МКТУ «измерители влажности почвы» и товаров 11 класса МКТУ «аппараты для полива с удобрениями; машины для полива и орошения сельскохозяйственные; палочки светящиеся для освещения; палочки светящиеся на батарейках; приборы и установки осветительные; приборы

осветительные светодиодные; приборы осветительные ландшафтные; лампы светодиодные; системы автополива», при этом, данные товары никак не соотносятся с мрамором, соответственно, для указанных товаров 01, 09, 11 классов МКТУ коллегия квалифицирует словесный элемент «MARBLE» заявленного обозначения в качестве фантазийного.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения для указанных выше товаров 01, 09, 11 классов МКТУ предполагается возможной с указанием словесного элемента «COLLECTION» в качестве неохраняемого.

Анализ заявленного обозначения «**MARBLE COLLECTION**» на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак «**Marble**» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное жирным шрифтом, заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что единственный словесный элемент «Marble» противопоставленного товарного знака [1] фонетически и семантически (значение было приведено по тексту заключения выше) входит в состав заявленного обозначения, что приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

Сравниваемые обозначения выполнены буквами латинского алфавита, что сближает их по визуальному критерию сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 09 класса МКТУ «измерители влажности почвы» заявленного обозначения не являются однородными товарами 09 класса МКТУ «micro-computers (микрокомпьютеры); peripheral data processing equipment, computer instruments and equipment,

particularly optical and mechanical appliances and instruments (периферийное оборудование для обработки данных, компьютерные инструменты и оборудование, в частности оптические и механические приборы и инструменты); software, computer cards and boards, computer memories, computer keyboards and parts thereof (программное обеспечение, компьютерные карты и платы, компьютерные запоминающие устройства, компьютерные клавиатуры и их части); appliances for program data recording processing (приборы для обработки записей программных данных)» противопоставленного знака [1], так как товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к оборудованию измерительному, в то время как товары 09 класса МКТУ противопоставленного знака [1] относятся к компьютерному оборудованию и продуктам программным, то есть сравниваемые товары относятся к разным родовым группам, отличаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

Соответственно, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются сходными до степени смешения, однако, их товары 09 класса МКТУ не однородны друг другу, ввиду чего они не будут пересекаться в гражданском обороте.

Таким образом, ограниченный перечень товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения не будет нарушать положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.03.2025, изменить решение Роспатента от 13.12.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023765080.