

**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), рассмотрела возражение, поступившее 14.01.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Нижегородцевым Ильей Александровичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019720567, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «crew marmalade» по заявке № 2019720567 с приоритетом от 29.04.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.09.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019720567 в отношении части

заявленных услуг 35 класса МКТУ. В отношении остальной части заявленных услуг 35 класса МКТУ, а также всех заявленных услуг 44 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака как несоответствующему требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

Мармелад

- заявленным на регистрацию обозначением « **Мармелад** », заявка под №2019704154 с датой приоритета от 04.02.2019г. на имя Общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп", Республика Башкортостан, г. Уфа, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- словесными товарными знаками « **МАРМЕЛАД** », « **MARMELAD** » по свидетельствам №№594358, 594357 с датами приоритета от 05.12.2014, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "НАМФЛЕГ", Московская обл., г. Видное, для однородных услуг 35 класса МКТУ;



- комбинированным товарным знаком « **marmelad** » по свидетельству №481413 с датой приоритета от 06.12.2011, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Бледных Артема Юрьевича, г. Киров, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

MARMALADE

МАРМЕЛАД

- товарными знаками « **MARMALADE** » и « **МАРМЕЛАД** » по свидетельствам №591568 и №596879 с датой приоритета от 22.07.2015, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью

"Салон Студия "МАРМЕЛАД", Московская область, г. Подольск, в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.01.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель оспаривает решение Роспатента в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 44 класса МКТУ, поскольку считает, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 591568 и 596879 не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением;
- заявленное обозначение состоит из двух слов «crew» и «marmalade», которые будут восприняты потребителями в значении «джемовая команда / мармеладная команда», то есть будет вызывать ассоциации с джемовой/мармеладной группой людей, а также со сладкой фруктовой или ягодной группой людей, занимающихся общим делом, общение с которыми доставляет удовольствие, радует, поднимает настроение;
- словесные элементы «marmalade» и «мармелад» имеют значение «конфитюр», «джем», «варенье», «повидло», «мармелад»;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют разное семантическое значение;
- фонетически сравниваемые обозначения состоят из разного количества слов, отсутствует совпадение звуков, логическое ударение в заявлении обозначении падает на слово «crew», поскольку оно является существительным, а слово «marmalade» описывает существительное;
- сравниваемые товарные знаки не сходны и по графическому критерию, поскольку производят разное общее зрительное впечатление;
- заявитель указывает, что им инициирована процедура досрочного прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 591568 и 596879.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных в перечне услуг 44 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.04.2019) поступления заявки №2019720567 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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 пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 заявлении обозначении. В соответствии с пунктом 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 заявлении 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 пункте 42 Правил, 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 по заявке № 2019720567



заявлено комбинированное обозначение «», которое представляет собой черный прямоугольник, на фоне которого расположены четыре квадрата разных цветов, а также словесные элементы «crew» и «marmalade», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению, согласно возражению, испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг

44 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку противопоставленные обозначения « *Мармелад* », заявка под №2019704154 (признана отозванной 16.07.2021), «^{МАРМЕЛАД}»,



«^{MARMELAD}» по свидетельствам №№594358, 594357, а также «^{marmelad}» по свидетельству №481413 действуют в отношении неоднородных услуг 35 класса МКТУ испрашиваемым услугам 44 класса МКТУ, то анализ в отношении данных знаков не проводится.



Противопоставленный товарный знак « *MARMALADE* » по свидетельству №591568 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из фантастического изображения в виде узоров, на фоне которого расположен словесный элемент «MARMALADE» выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак « *МАРМЕЛАД* » по свидетельству № 596879 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из фантастического изображения в виде узоров, на фоне которого расположен словесный элемент «MARMALADE» выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 14.09.2020.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №591568, основанием чему послужило решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя (дата внесения записи в Государственный реестр: 17.02.2021). Таким образом, данное противопоставление может быть снято.

Вместе с тем следует отметить, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 596879 была досрочно частично прекращена в отношении части услуг 44 класса МКТУ «*бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; имплантация волос; услуги саун; услуги соляриев*» на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2022 года по делу № СИП-484/2021 (Дата внесения записи в Государственный реестр: 02.06.2022).

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

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. В заявлном обозначении такими элементами являются слова «crew» и «marmalade». При этом, следует отметить, что данные слова расположены в заявлном обозначении на двух строках и словесный элемент «crew» имеет графическое выделение, а именно каждая его буква выполнена на фоне квадрата, имеющего определенный цвет (розовый, синий, зеленый и желтый). Кроме того, слова «crew» и «marmalade» не образуют грамматическую конструкцию (согласно правилам английского языка), поскольку представляют собой два имени существительных (где: переведе с английского языка на русский язык слово «crew» имеет значение «команда», а «marmalade» – «мармелад»). См. Интернет словарь:

<https://translate.academic.ru/marmelade/en/ru/>). Таким образом, слова «crew» и «marmalade» способны восприниматься потребителем как два отдельных слова, которые имеют произношение [КРЮ] и [МАРМЕЛАДЕ / МАРМЕЛАД].

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака обусловлено фонетическим вхождением словесного элемента «МАРМЕЛАД» в заявленное обозначение, что приводит к ассоциированию знаков в целом.

Анализ словарно-справочной литературы показал (интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940), что словесный элемент «МАРМЕЛАД» имеет значение - род кондитерских изделий из фруктового сока, картофельной муки и сахара. Таким образом, установлено семантическое тождество заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №596879.

Графически сравниваемые обозначения имеют ряд отличий, ввиду использования различного шрифта и графических элементов. При этом, указанные отличия не способны привести к выводу о несходстве знаков, поскольку запоминание знаков, происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые, в данном случае, признаны сходными фонетически и семантически.

Коллегия отмечает, что к выводу о сходстве сравниваемых обозначений пришла и судебная коллегия. Так, в рамках рассмотрения дела СИП-484/2021 от 19.05.2022 указано «суд пришел к выводу о том, что имеет место сходство заявленного истцом на регистрацию в качестве товарного





« *МАРМЕЛАД* » в силу наличия у них совпадающего словесного элемента «*marmalade*»/«*МАРМЕЛАД*». Сравниваемые обозначения сходны по звуковому (фонетическому) критерию. Несмотря на наличие в данных обозначениях графических различий, обусловленных исполнением их разным шрифтом, наличием в спорных знаках изобразительных элементов, разным цветовым исполнением обозначений, доминирующим элементом в сравниваемых обозначениях является именно словесный элемент «*marmalade*»/«*МАРМЕЛАД*». Степень сходства сравниваемых обозначений судебная коллегия определяет как низкую. Сходство сравниваемых обозначений лица, участвующие в деле, не оспаривают» (см. стр. 9-10 дела СИП-484/2021 от 19.05.2022).

В результате анализа однородности услуг 44 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака по свидетельству №596879 было установлено следующее.

Часть испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ «*больницы; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; услуги в области ароматерапии; стоматология; лечение гомеопатическими эссенциями; диспансеры; услуги по исправлению дефектов речи; дезинтоксикация токсикоманов; дизайн ландшафтный; дома с сестринским уходом; изготовление венков [искусство цветочное]; консультации по вопросам фармацевтики; логопедия; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; огородничество; осеменение искусственное; парикмахерские; помошь акушерская; помошь ветеринарная; помошь зубоврачебная; помошь медицинская; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных;*

садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; салоны красоты; санатории; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; составление цветочных композиций; татуирование; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги бальнеологических центров; услуги в области аквакультуры; услуги визажистов; услуги медицинских клиник; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги питомниковедов; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; физиотерапия; хирургия пластическая; хирургия растений; хосписы; центры здоровья» являются однородными противопоставленным услугам 44 класса МКТУ, в отношении которых действует товарный знак по свидетельству №596879, поскольку являются тождественными.

Часть испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ «аренда животных для садоводства; аренда ульев; услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; восстановление лесных массивов» относится к услугам садоводства и лесного хозяйства, являются однородными таким образом услугам 44 класса МКТУ «садоводство; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; уничтожение вредителей сельского хозяйства, садоводства и лесоводства», в отношении которых действует товарный знак по свидетельству №596879. Сравниваемые услуги соотносятся как род-вид услуг, имеют одно и то же назначение, круг потребителей и условия оказания.

Часть испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ «имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; лечение с помощью животных [зоотерапия]; обследование медицинское; ортодонтия; паллиативная помощь; услуги домов отдыха; приготовление

фармацевтами лекарств по рецептам; скрининг; услуги банка человеческих тканей; услуги домов для выздоравливающих; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги ортодонтические» относится к медицинским и лечебно-профилактическим услугам, являются однородными таким услугам 44 класса МКТУ «больницы; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; дома отдыха или санатории; дома с сестринским уходом; центры здоровья; диспансеры», в отношении которых действует товарный знак по свидетельству №596879. Сравниваемые услуги соотносятся как род-вид услуг, имеют одно и то же назначение, круг потребителей и условия оказания.

Часть испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ «ваксинг; восковая депиляция; пирсинг; услуги соляриев» относится к услугам салонов красоты, являются однородными таким услугам 44 класса МКТУ «салоны красоты; маникюр», в отношении которых действует товарный знак по свидетельству №596879. Сравниваемые услуги соотносятся как род-вид услуг, имеют одно и то же назначение, круг потребителей и условия оказания.

Вместе с тем, часть испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ «бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; услуги саун» относятся к услугам бань и саун, назначение которых удовлетворение гигиенических потребностей, не являются однородными противопоставленным услугам 44 класса МКТУ, которые представляют собой медицинские услуги, услуги салонов красоты и услуги в сфере садоводства, лесоводства и животноводства. Сравниваемые услуги отличаются назначением, кругом потребителей и условиями оказания, следовательно, отсутствует потенциальная возможность возникновения у потребителя представления об одном источнике происхождения указанных услуг, в связи с чем, данные услуги не будут смешаны в гражданском обороте.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена низкая степень сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №596879 и высокая степень однородности части услуг 44 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены.

В связи с изложенным у коллегии есть основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 44 класса МКТУ «*бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; услуги саун*».

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.01.2021, изменить решение Роспатента от 14.09.2020, зарегистрировать товарный знак по заявке №2019720567.