

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 19.09.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Пернаем Ф.А., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022738400 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «MASQOT» по заявке №2022738400, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.06.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.05.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «MASCOTTE», зарегистрированным под № 492262 с приоритетом от 10.07.2012 (срок действия регистрации продлен до 10.07.2032), на имя ООО «РАДОСТЬ»,

123182, Москва, ул. Щукинская, д. 2, эт. 1, комн. 92, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных услуг 43 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

- заявленное обозначение и противопоставленное обозначение производят совершенно различное общее зрительное впечатление, в связи с чем не ассоциируются друг с другом в целом;

- словесный элемент «MASQOT» заявленного обозначения является фантазийным, в то время как словесный элемент «MASCOTTE» в переводе с французского и итальянского языков на русский язык означает «кумир/любимец или амулет/символ», в силу чего обозначения отличаются по семантическому признаку сходства;

- сравниваемые обозначения прочитываются по-разному, поэтому имеет место отсутствие фонетического сходства сопоставляемых обозначений;

- визуально сходство сопоставляемых обозначений заключается в различном количестве знаков разных по написанию, в противопоставленном товарном знаке присутствуют удвоенные буквы, что влияет на зрительную оценку обозначений;

- в открытых источниках информации правообладатель товарного знака «MASCOTTE» позиционирует себя как компания, занимающаяся оптовой и розничной продажей обуви, одежды, сумок и аксессуаров, которые можно приобрести на сайте в сети Интернет и на различных площадках интернет – магазинов;

- обращаем внимание коллегии, что отсутствует какая-либо информация о том, что правообладатель товарного знака оказывает следующие виды услуг: аренда помещений для проведения встреч; закусовые; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом;

- таким образом, можно сделать вывод о том, что правообладателем противопоставленного товарного знака не оказываются заявленные по заявке №2022738400 услуги 43 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.06.2022) поступления заявки №2022738400 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «MASQOT» по заявке №2022738400 является словесным, выполненным заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «MASCOTTE» по свидетельству №492262 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сравниваемые словесные обозначения характеризуются высокой степенью сходства. Так, заявленное обозначение может прочитываться как [МАСКОТ], противопоставленный товарный знак прочитываться как [МАСКОТТЕ] или [МАСКОТТ], в связи с чем с точки зрения фонетического признака сходства словесных обозначений, названные обозначения являются сходными, поскольку имеет место близкое их звучание и фонетическое тождество начальных частей обозначений, с которых начинается прочтение и запоминание знака потребителями. Более того, фонетическое сходство обеспечивается наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близостью состава гласных и согласных звуков.

Вышеуказанный вывод о фонетическом сходстве словесных элементов сравниваемых обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

Отсутствие сведений о семантике словесного элемента «MASQOT» заявленного обозначения не позволяет коллегии провести анализ по семантическому признаку сходства.

С точки зрения визуального признака сходства сопоставляемые словесные элементы «MASQOT» и «MASCOTTE» являются сходными, поскольку выполнены заглавными буквами одного алфавита. Визуальное сравнение слов свидетельствует о тождественном графическом написании большинства букв, входящих в состав сравниваемых обозначений, в связи с чем коллегия приходит к выводу о графическом сходстве обозначений. Вместе с тем при сравнении словесных обозначений графический критерий не является определяющим.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия констатирует сходство заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака по свидетельству №492262, установленное на основе высокой степени фонетического сходства словесных элементов «MASQOT» и «MASCOTTE».

Следует учесть, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Сравнительный анализ однородности заявленных услуг 43 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №492262, показал следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч; детские кафе; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» являются

идентичными и однородными услугам 35 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» противопоставленного товарного знака по свидетельству №492262. Однородность сравниваемых услуг обусловлена отнесением их к одним родовым группам «услуги предприятий общественного питания, услуги по аренде помещений», следовательно, они имеют одно назначение, оказываются одними и теми же предприятиями и организациями, имеют одинаковый круг потребителей.

Однородность сравниваемых услуг в возражении не оспаривается.

В отношении анализа однородности услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности этих услуг. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) услуг или при низкой степени однородности услуг, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых услуг, что может привести к высокой вероятности смешения данных услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих услуг, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указывается на различные сферы деятельности заявителя и владельца противопоставленного знака, в связи с чем, по мнению заявителя, отсутствует вероятность смешения сравниваемых видов услуг в гражданском обороте Российской Федерации. Однако, данный довод не может быть принят во внимание коллегией, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливает тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован противопоставленный знак, а не фактически осуществляемая деятельность.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.09.2023, оставить в силе решение Роспатента от 19.05.2023.**