

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 поступившее 30.03.2021 возражение, поданное ООО "Мир", Новосибирская область, р-н Маслянинский, рп. Маслянино (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020702433, при этом установила следующее.

МИР

Словесное обозначение **МИР** по заявке № 2020702433, поступившей 23.01.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в голубом цветовом сочетании.

Роспатентом 27.11.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020702433 в отношении услуг 44 класса МКТУ, основанном на заключении по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- в отношении всех услуг 35, 36, 37 классов МКТУ в государственной регистрации отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с установленным сходством до степени смешения заявленного обозначения:

МИР 

- с ранее заявленным обозначением , поданным по заявке № 2019742524 (с приоритетом от 27.08.2019, делопроизводство не завершено) на имя Хворостян

Елены Валерьевны, 143085, Московская область, Одинцовский р-н, РП Заречье, ул. Тихая, 26, к. 4, кв. 2/1, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

Первый евразийский
информационный канал
МИР 24

- с ранее заявленным обозначением по заявке № 2018750853 (с приоритетом от 21.11.2018, принято решение о регистрации) на имя Закрытого акционерного общества "Межгосударственная телерадиокомпания "Мир", 115035, Москва, ул. Пятницкая, 25, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарными знаками **МИР** , *Мир* , зарегистрированными по свидетельствам № 563504 (с приоритетом от 26.07.2013), № 537485 (с приоритетом от 24.10.2003, срок действия продлен до 24.10.2023) на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, 450513, Республика Башкортостан, д. Нурлино, ул. Комсомольская, д.2, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком **МИР** , зарегистрированным по свидетельству № 153813 (с приоритетом от 26.10.1995, срок действия продлен до 26.10.2025) на имя Закрытого акционерного общества "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР", 140002, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, 112, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком , зарегистрированным по свидетельству № 632534 (с приоритетом от 28.01.2016) на имя Закрытого акционерного общества "Межгосударственная телерадиокомпания "Мир", 115035, Москва, ул. Пятницкая, 25, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

MIR

- с серией товарных знаков со словесными элементами «МИР/MIR»:


МИР

МИР




зарегистрированными по свидетельствам №№ 585123, 585124 (с приоритетом от 07.07.2015), № 609487 (с приоритетом от 12.05.2015), №№ 714413, 711921 (с приоритетом от 29.10.2018), № 757913 (с приоритетом от 09.11.2018), № 631029 (с приоритетом от 09.11.2016) на имя Акционерного общества "Национальная система платежных карт", 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 11, в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ;




- с товарным знаком  по свидетельству № 329540 (с приоритетом от 29.03.06, срок действия продлен до 29.03.2026) на имя Общества с ограниченной ответственностью "Проспект, 4/1", 450001, Республика Башкортостан, г.Уфа, пр-кт Октября, д.4, корп.1, пом.225, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;



- с товарным знаком  по свидетельству № 621565 (с приоритетом от 01.09.2015) на имя Общества с ограниченной ответственностью "Консалтинг Право Аудит", 603098, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д. 13, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;



МИР3302

- с товарным знаком  по свидетельству № 587936 (с приоритетом от 27.07.2015) на имя ООО "МИР ЗАПЧАСТЕЙ", 195030, Санкт-Петербург, ул. Электропультотцев, д. 7, лит. X, оф. 26, в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.03.2021, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.11.2020. Доводы возражения сводятся к следующему:

- по заявке № 2019742524 27.11.2020 принято решение об отказе в регистрации и противопоставленное обозначение может быть снято;

- обозначение по заявке № 2018750853 зарегистрировано в качестве товарного знака (свидетельство № 786320), и регистрация получена только в отношении услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц». заявитель готов отказаться от указанной услуги, о чем он также сообщал на стадии экспертизы;
- ввиду ограничения заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ «услуги аптек; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей» противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 563504, 537485, 153813, 632534 не могут служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в силу отсутствия однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ;
- заявителем приведены ссылки на существующую практику Суда по интеллектуальным правам, палаты по патентным спорам в части анализа отсутствия однородности (например, дела № СИП-966/2020, № СИП-343/2017, заключение палаты по патентным спорам от 11.01.2019 по заявке № 2015733246 и т.п.);
- вероятность смешения зависит в том числе от степени известности, узнаваемости старшего товарного знака (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06). Фактически правообладатель товарных знаков по свидетельствам № 563504, № 537485 оказывает услуги по торговле продуктами питания в г. Бирске с населением 46 512 человек, что свидетельствует об ином виде деятельности. То есть регистрация товарного знака по заявке № 2020702433 в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ не введет потребителей в заблуждение;
- заявитель отказался от услуг 36, 37 классов МКТУ, в связи с чем противопоставления товарных знаков по свидетельствам №№ 585123, 585124, 609487, 714413, 757913, 329540, 621565 могут быть сняты;
- заявитель получил письма-согласия от правообладателей товарных знаков по свидетельствам №№ 631029, 711921, 587936, в которых правообладатели не

возражают против регистрации товарного знака на имя заявителя в отношении узкого перечня услуг 35 класса МКТУ;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 714413, 757913, 631029, 711921 не сходны до степени смешения, поскольку имеются как фонетические, так и визуальные различия;
- заявитель указывает, на активное использование многими лицами элемента «МИР», различительная способность этого элемента размыта, в связи с чем, потребители более внимательны к таким средствам индивидуализации услуг;
- заявленные услуги 35 класса МКТУ ограниченного перечня являются узконаправленными, они не однородны иной торговой деятельности, что подтверждается многочисленными решениями палаты по патентным спорам и решениями Суда по интеллектуальным правам.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 27.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020702433 в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «услуги аптек; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей» и всех услуг 44 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с материалами возражения представлены следующие документы:

- заявка на регистрацию товарного знака № 2020702433 – [1];
- решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2020702433 – [2];
- оригиналы писем-согласий (от АО «Национальная платёжная система» и ООО «Мир запчастей») – [3].

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

С учетом даты подачи (23.01.2020) заявки № 2020702433 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

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 только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил 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.

Согласно пункту 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).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.



Заявленное обозначение **МИР** по заявке № 2020702433 является словесным, выполнено заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Обозначение представлено в голубом цветовом сочетании.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ «услуги аптек; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей» и всех услуг 44 класса МКТУ.

Услуга 35 класса МКТУ «услуги аптек» не была первично заявлена в материалах заявки № 2020702433, что противоречит требованиям статьи 1497 Кодекса. Согласно пункту 2 статьи 1497 Кодекса «в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов. Если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки». Таким образом, услуга 35 класса МКТУ «услуги аптек» не может быть рассмотрена в рамках данного возражения и может быть оформлена и подана заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Ввиду ограничения перечня заявленных услуг 35 класса МКТУ в возражении заявителем не оспаривается решение Роспатента в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ. В отношении услуг 35 класса МКТУ в заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению противопоставлены следующие товарные знаки и обозначения:



- , поданное по заявке № 2019742524 (с приоритетом от 27.08.2019).
Заявитель: Хворостян Елена Валерьевна, Московская область, Одинцовский р-н, РП

Заречье. Обозначение было заявлено в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне. По заявке № 2019742524 27.11.2020 было принято решение об отказе в регистрации, в связи с чем, данное обозначение не может быть противопоставлено заявленному обозначению.

Первый евразийский
информационный канал
МИР 24

- по заявке № 2018750853 (с приоритетом от 21.11.2018, принято решение о регистрации, свидетельству присвоен № 786320). Правообладатель: ЗАО "Межгосударственная телерадиокомпания "Мир", Москва. Правовая охрана действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц».

МИР , *Мир*

, зарегистрированными по свидетельствам № 563504 (с приоритетом от 26.07.2013), № 537485 (с приоритетом от 24.10.2003, срок действия продлен до 24.10.2023). Правообладатель: Ибатуллин Азамат Валерьянович, Республика Башкортостан, д. Нурлино. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 563504 действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная». Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 537485 действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, агентства по импорту-экспорту, деловая экспертиза, демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, продажа аукционная»;

- **МИР** по свидетельству № 153813 (с приоритетом от 26.10.1995, срок действия продлен до 26.10.2025). Правообладатель: ЗАО "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР", Московская обл., г. Люберцы. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 153813 действует на

территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ «анализ себестоимости; расклейка афиш (вне помещений); размещение товарных вагонов с помощью компьютеров; ведение бухгалтерских книг, брошюр; исследования, оценки, справки в области деловых операций; запись сообщений; консультации по вопросам штата сотрудников; прокат конторских машин и оборудования; конторы по найму; обслуживание стенографическое; машинописные работы; репродуцирование документов; фотокопирование; услуги в области общественных отношений»;



- по свидетельству № 632534 (с приоритетом от 28.01.2016). Правообладатель: ЗАО "Межгосударственная телерадиокомпания "Мир", Москва. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 632534 действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; запись сообщений; обзоры печати; обработка текста; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов»;



- , зарегистрированными по свидетельствам №№ 711921 (с приоритетом от 29.10.2018), № 631029 (с приоритетом от 09.11.2016). Правообладатель: АО "Национальная система платежных карт", Москва. Правовая охрана товарных знаков действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне;



- **МИР3302** по свидетельству № 587936 (с приоритетом от 27.07.2015). Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (дата и номер государственной регистрации договора:

06.04.2021 РД0359802) в настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству № 587936 является Козырев Антон Валерьевич, Санкт-Петербург. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами; услуги субподрядные [коммерческая помощь]».

Изобразительные элементы и дополнительные словесные элементы названных товарных знаков играют второстепенную роль в индивидуализирующей способности знаков. Фонетическое и смысловое сходство заявленного обозначения «МИР», с одной стороны, и основных индивидуализирующих элементов «МИР» и «MIR» противопоставленных товарных знаков и обозначений, с другой стороны, обуславливает фонетическое и смысловое сходство сравниваемых обозначений в целом. Графический критерий сходства имеет в данном случае второстепенное значение ввиду превалирования фонетического и смыслового признаков. В отношении степени сходства сравниваемых обозначений, коллегия отмечает, что в состав заявленного обозначения полностью входит основной элемент каждого из противопоставленных товарных знаков и обозначений, и это вхождение обеспечивает фонетическое и семантическое тождество сравниваемых обозначений, следовательно, не представляется возможным признать степень сходства заявленного и каждого из противопоставленных обозначений низкой.

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Услуга 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 786320 и услуги 35 класса МКТУ ограниченного перечня не являются однородными, поскольку относятся к разному роду (виду) («услуги по продвижению товаров и услуг» и «услуги посреднические»), имеют разное назначение и круг потребителей.

В связи с указанным товарный знак по свидетельству № 786320 не может быть противопоставлен заявленному обозначению.

Услуги 35 класса МКТУ по свидетельствам №№ 153813, 632534 представляют собой услуги проката, офисной службы, аудиторские услуги, информационно-справочные услуги, предоставляемые коммерческим потребителям, и не могут быть признаны заявленным услугам 35 класса МКТУ, представляющим собой услуги продаж, поскольку имеют разный род (вид), назначение, круг потребителей.

Вместе с тем, услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 587936, услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная» товарных знаков по свидетельствам №№ 563504, 537485, услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; маркетинг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; телемаркетинг; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» товарного знака по свидетельству № 631029 и заявленные услуги 35 класса МКТУ, связанные с продажами, либо идентичны, либо относятся к одному роду (виду) «продвижение товаров и услуг», имеют общее назначение (для реализации, продажи), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Представленное письмо-согласие от ООО "МИР ЗАПЧАСТЕЙ" по свидетельству № 587936 не может быть учтено, поскольку, как указывалось выше, согласно данным Госреестра правообладателем является иное лицо (Козырев Антон Валерьевич).

Предоставленное письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству № 711921 не опровергает наличие старшего права иных лиц на сходные товарные знаки в отношении однородных услуг. Письмо-согласие от

правообладателя товарного знака по свидетельству № 631029 упоминается в возражения, однако, не было представлено в материалы административного дела.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 587936, 563504, 537485, 631029 являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ ограниченного перечня.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 27.11.2020.