

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.08.2018, поданное Marussia Beverages B.V., Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.10.2017 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1295949, при этом установила следующее.

Международная регистрация № 1295949 словесного знака «**MAMONT**» с конвенционным приоритетом от 07.08.2015 произведена Международным Бюро ВОИС 05.02.2016 на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 39, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 10.10.2017 было принято решение (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1295949 в отношении всех заявленных услуг 36 и 39 классов МКТУ. В предоставлении правовой охраны указанному знаку в отношении услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ отказано в связи с его несоответствием пункту 6 статьи 1483

Кодекса, поскольку он сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 261890 и 366324.

В возражении, поступившем 10.08.2018, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.10.2017, отметив следующее:

- срок действия регистрации № 366324 истек 23.10.2016;
- обозначение «МАМОНТ» по международной регистрации № 1295949 транслитерируется как [МАМОНТ], смысловым значением не обладает;
- противопоставленный товарный знак «МАМОНТ» по свидетельству № 261890 имеет определенное смысловое значение: «мамонты (лат. Mammuthus) — вымерший род млекопитающих из семейства слоновых, живший в четвертичном периоде»;
- сравниваемые обозначения не являются сходными по семантическому критерию: рассматриваемое обозначение является изобретенным, смысловым значением не обладает, в то время как противопоставленный товарный знак имеет определенное смысловое значение;
- графически обозначения также не являются сходными до степени смешения, так как рассматриваемое обозначение выполнено в латинице, стандартным шрифтом, а противопоставленный товарный знак выполнен в кириллице, имеет определенное цветовое сочетание, стилизацию шрифта, оригинальный изобразительный элемент, особое расположение элементов в пространстве, что обуславливает различие в их общем зрительном восприятии;
- заявитель — международная группа компаний «Marussia Beverages», которая является производителем, импортером и эксклюзивным дистрибьютором элитных крепких спиртных напитков и вин Европы и стран Нового Света;
- правообладатель противопоставленного товарного знака «МАМОНТ» по свидетельству № 261890 осуществляет деятельность в области розничной торговли санитарно-техническим оборудованием, оптовой торговли водопроводным и отопительным оборудованием, оптовой торговли скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием, розничной торговли сантехникой;

- компания заявителя и компания, являющаяся правообладателем противопоставленного товарного знака, осуществляют свою деятельность и сосуществуют на протяжении длительного времени в России, что также подтверждает отсутствие сходства товарных знаков (знаков обслуживания) и их способность индивидуализировать услуги;

- с учетом фактически различной области деятельности компаний, различного круга потребителей, а также значительных отличий между товарными знаками, заявитель полагает, что отсутствует вероятность смешения этих обозначений, используемых для индивидуализации услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.10.2017 и предоставить знаку по международной регистрации № 1295949 правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении всего заявленного перечня услуг 35, 36, 39, 41, 42 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатки из сети Интернет: сведения о деятельности правообладателя товарного знака по свидетельству № 261890;

(2) распечатки из сети Интернет: сведения о деятельности группы компаний «АСТиВ»;

(3) сведения о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 366324;

(4) распечатки из сети Интернет: перевод слова «мамонт» на английский язык, результаты поиска в он-лайн словарях слова «mamont»;

(5) распечатка статьи «Мамонты» с сайта «Википедия»;

(6) распечатки из сети Интернет об экспедициях фонда «Mamont»;

(7) рекламные материалы.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 01.03.2018, заявитель представил ходатайство о переносе заседания в связи с тем, что им направлено обращение в адрес правообладателя товарного знака по свидетельству № 261890 с предложением о ведении переговоров.

Рассмотрев указанное ходатайство, коллегия отказала в переносе заседания в связи с тем, что у заявителя был достаточный срок для направления предложений правообладателю противопоставленного товарного знака. Предварительное решение, содержащее сведения о противопоставлениях, принято 07.02.2017, то есть практически за два года до рассмотрения возражения на заседании коллегии, состоявшемся 01.03.2019. Оснований для вывода о возможном положительном результате переговоров у коллегии не имелось. В связи с изложенным возражение было рассмотрено по существу.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (07.08.2015) международной регистрации № 1295949 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (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.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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 (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

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 (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое сходство определяют 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 (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «**MAMONT**» по международной регистрации № 1295949 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих услуг:

35 – поиск поручителей; офисные функции (офисная служба), административные услуги и услуги в области общественных отношений, связанные с организацией взаимодействия между органами, присуждающими гранты, и получателями грантов (recherche de parrainages; travaux de bureau, services d'administration et relations publiques en rapport avec l'établissement de contacts entre organismes d'octroi de subventions et bénéficiaires de subventions);

36 – финансовые услуги, связанные с финансированием научно-исследовательских проектов; спонсорство финансовое; управление финансовое фондами; размещение фондов для благотворительных целей; услуги по сбору средств, также связанные с благотворительными целями, для повышения осведомленности о глобальных экологических проблемах, таких как глобальное изменение климата или потребность в устойчивой энергии, и финансирование океанических и полярных экспедиций; переговоры о финансировании; консультационные услуги, также предоставляемые через Интернет, относящиеся ко всем вышеупомянутым услугам (services financiers se rapportant au financement de projets d'exploration scientifique; services de parrainage financier; gestion financière de fonds; investissement de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds, également à des fins caritatives, pour la sensibilisation aux questions liées à l'environnement mondial telles que le changement climatique ou le besoin en énergies durables et pour le financement d'expéditions océaniques et polaires; négociation de financements; services de conseillers, également fournis par le biais d'Internet, se rapportant à tous les services précités);

39 – подготовка, организация и проведение туристических экспедиций (mise en place, organisation et réalisation d'expéditions de voyage);

41 – услуги образовательно-воспитательные; спортивные и культурные мероприятия; издательские услуги (публикация); публикация книг и текстовых материалов (за исключением рекламных), а также публикация в Интернете; организация выставок в культурных, образовательных и развлекательных целях; подготовка, проведение и организация конференций и семинаров; услуги фотографические (services éducatifs; activités sportives et culturelles; services de

publication; publication de livres et de textes (à l'exception de textes publicitaires), également activités d'édition en ligne; organisation d'expositions à des fins culturelles, éducatives et récréatives; mise en place, réalisation et organisation de conférences et de séminaires; services photographiques);

42 – научно-технические услуги, а также связанные с ними услуги по исследованию и дизайну; исследования и изыскания научные; изыскания и исследования археологические; службы океанических и полярных исследований (services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s'y rapportant; services d'exploration et recherches scientifiques; exploration et recherches archéologiques; services de recherches océaniques et polaires).

Отказ в предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку в отношении заявленных услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ основан на противопоставлении товарных знаков по свидетельствам №№ 261890 и 366324.



Противопоставленный товарный знак « МАМОНТ», принадлежащий ООО «Мамонт», г. Новосибирск, по свидетельству № 261890 (приоритет от 18.11.2002, срок действия продлен до 18.11.2022) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде стилизованного изображения мамонта и словесного элемента «МАМОНТ», выполненного буквами русского алфавита. Товарный знак выполнен в черном, белом, светло-бежевом цветовом сочетании. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров и услуг 07, 11, 19, 35, 37, 40, 41 и 42 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак « МАМОНТ», зарегистрированный на имя ЗАО «МиФ», г. Новосибирск, по свидетельству № 366324 (приоритет от 23.10.2006) представляет собой комбинированное

обозначение, состоящее из графического элемента в виде стилизованного изображения мамонта и словесного элемента «МАМОНТ», выполненного буквами русского алфавита. Товарный знак выполнен в темно-сиреновом цвете. Правовая охрана действовала в отношении товаров 03, 18 и услуг 35, 43 классов МКТУ. Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 23.10.2016 была прекращена правовая охрана данного товарного знака (запись внесена 03.05.2018, бюллетень № 9/2018).

Таким образом, товарный знак по свидетельству № 366324 более не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку заявителя.

Вывод о сходстве знака по международной регистрации № 1295949 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 261890 правомерен ввиду полного фонетического тождества словесных элементов «МАМОНТ»/«МАМОНТ», являющихся единственными словесными элементами сравниваемых обозначений, что обуславливает вывод об ассоциировании указанных знаков друг с другом в целом.

С точки зрения смыслового признака, усматривается подобие заложенных в обозначения понятий и идей, поскольку знак «МАМОНТ» является транслитерацией буквами латинского алфавита слова «МАМОНТ», а следовательно, ассоциируется с ним в смысловом отношении (мамонт – вымерший род слонов, обитавший в Азии, Северной Америке, Европе и Африке в эпоху Плиоцена и Голоцена, см. <https://extinct-animals.fandom.com/ru/wiki/Мамонты>).

Графические отличия имеют в данном случае второстепенное значение ввиду превалирования фонетического и смыслового признаков сходства.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1295949 и товарный знак по свидетельству № 261890 являются сходными.

Анализ однородности заявленных услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 261890, показал следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ *«поиск поручителей; офисные функции (офисная служба), административные услуги и услуги в области общественных отношений, связанные с организацией взаимодействия между органами, присуждающими гранты, и получателями грантов»* не являются однородными услугам 35 класса МКТУ *противопоставленного перечня («оформление витрин; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]»)*, поскольку они имеют различное назначение и условия оказания. Так, услуги заявителя представляют собой бизнес-услуги и услуги, связанные с общественными отношениями, в то время как противопоставленные услуги связаны с рекламой и деятельностью по предоставлению товаров и услуг коммерческим организациям.

Услуги 41 класса МКТУ *«услуги образовательно-воспитательные»* однородны таким услугам *противопоставленного перечня как «информация по вопросам воспитания и образования; услуги образовательно-воспитательные»*, поскольку совпадают, либо имеют одно назначение и являются взаимодополняемыми.

Заявленные услуги *«спортивные и культурные мероприятия»* однородны следующим услугам *противопоставленной регистрации: «клубы культурно-просветительные; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация спортивных состязаний; предоставление спортивного оборудования; программирование спортивных состязаний»*, поскольку они все относятся к мероприятиям в области спорта или культурного досуга, следовательно, соотносятся по назначению, кругу потребителей и условиям оказания.

Заявленные услуги *«организация выставок в культурных, образовательных и развлекательных целях; подготовка, проведение и организация конференций и семинаров»* однородны услугам *«клубы культурно-просветительные и развлекательные; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация конкурсов красоты; организация конкурсов, учебных или развлекательных; информация по вопросам развлечений»*, поскольку они относятся

к общей родовой группе услуг *«организация мероприятий»*, имеют культурно-просветительскую или образовательную направленность.

Услуги *«издательские услуги (публикация); публикация книг и текстовых материалов (за исключением рекламных), а также публикация в Интернете»* представляют собой услуги публикации, то есть услуги, предоставляемые издательствами. Противопоставленный перечень содержит, в частности, услуги *«издание книг; обеспечение интерактивное электронными публикациями; публикация с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных»*, которые также являются издательскими услугами, направлены на публикацию текстов, периодики, книг, в том числе в сети Интернет. Сравниваемые услуги совпадают по роду, назначению, кругу потребителей и условиям оказания, следовательно, являются однородными.

«Услуги фотографические» заявленного перечня однородны услуге *«фотографирование»*, имеющейся в перечне свидетельства № 261890, поскольку совпадают по своему содержанию и, как следствие, по виду, роду, назначению, кругу потребителей и условиям оказания.

Таким образом, все заявленные услуги 41 класса МКТУ однородны услугам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Перечень услуг 42 класса МКТУ противопоставленной регистрации содержит, в частности, услуги *«экспертиза инженерно-техническая»*, *«разработка планов в области строительства»*, которые тесно связаны с техническими исследованиями.

Так, *«экспертиза инженерно-техническая»* применяется для анализа любых инженерных конструкций, сооружений, механизмов. Инженерная экспертиза – мероприятие, проводимое компетентными специалистами. Результат инженерной экспертизы – экспертное заключение, которое может рассматриваться судом в качестве доказательства (<https://sudexpa.ru/expertises/inzhenerno-tekhnicheskajaia-ekspertiza/>). Таким образом, данная услуга представляет собой комплекс работ, неотъемлемой частью которого является техническое исследование.

Разработка планов в области строительства представляет собой работы, связанные с составлением документации, необходимой для осуществления строительного производства (например, генеральный план, календарный план, план производства работ и т.д.). При составлении указанной документации используются результаты научно-технических исследований и изысканий (например, геологических изысканий).

В свою очередь, заявленный перечень услуг 42 класса МКТУ содержит услуги *«исследования и изыскания научные; изыскания и исследования археологические; научно-технические услуги, а также связанные с ними услуги по исследованию и дизайну»*, относящиеся к родовой группе услуг *«научно-технические услуги»*, включающие исследовательскую деятельность и заключения/отчеты, являющиеся результатом этих услуг. Таким образом, сравниваемые услуги, относящиеся к общей родовой группе, однородны по роду, назначению, условиям оказания.

Заявленные услуги *«службы океанических и полярных исследований»* представляют собой узко-направленную деятельность, связанную с организацией и проведением экспедиций, результатом которых являются новые знания. Услуг, имеющих то же назначение и условия оказания, противопоставленный перечень не содержит, следовательно, указанные услуги могут быть признаны неоднородными услугам противопоставленного перечня.

Таким образом, часть заявленных услуг 42 класса МКТУ (*службы океанических и полярных исследований*) и все услуги 35 класса МКТУ (*поиск поручителей; офисные функции (офисная служба), административные услуги и услуги в области общественных отношений, связанные с организацией взаимодействия между органами, присуждающими гранты, и получателями грантов*) могут быть признаны неоднородными услугам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 261890.

Резюмируя изложенное, знак по международной регистрации № 1295949 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 261890 в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ и части заявленных услуг 42 класса МКТУ (*научно-технические услуги, а также связанные с ними услуги по*

исследованию и дизайну; исследования и изыскания научные; изыскания и исследования археологические), следовательно, для перечисленных услуг не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении иных услуг заявленного перечня коллегия не усматривает оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1295949.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.08.2018, отменить решение Роспатента от 10.10.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1295949 в отношении услуг 35 класса МКТУ – «recherche de parrainages; travaux de bureau, services d'administration et relations publiques en rapport avec l'établissement de contacts entre organismes d'octroi de subventions et bénéficiaires de subventions», услуг 36 класса МКТУ – «services financiers se rapportant au financement de projets d'exploration scientifique; services de parrainage financier; gestion financière de fonds; investissement de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds, également à des fins caritatives, pour la sensibilisation aux questions liées à l'environnement mondial telles que le changement climatique ou le besoin en énergies durables et pour le financement d'expéditions océaniques et polaires; négociation de financements; services de conseillers, également fournis par le biais d'Internet, se rapportant à tous les services précités», услуг 39 класса МКТУ – «mise en place, organisation et réalisation d'expéditions de voyage», услуг 42 класса МКТУ – «services de recherches océaniques et polaires».