

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 23.10.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Март», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013745357 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013745357, поданной 27.12.2013, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 28, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в бело-зеленом цветовом сочетании.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



, словесный элемент которого «МАРТ» выполнен заглавными буквами русского алфавита стилизованным шрифтом. Охрана испрашивается в бело-зеленом цветовом сочетании.

Роспатентом 23.07.2015 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013745357 в отношении части товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 28 класса МКТУ, всех услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно с товарными знаками:



- **МАРТЪ** , правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя ООО «Форест Грин», Москва, по свидетельству № 129186, приоритет от 02.07.1993 [2];



- , правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя Майоровой Эльвиры Константиновны, г. Нижний Новгород, по свидетельству № 268228, приоритет от 08.01.2002 [3];

- в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно с товарными знаками:

- **MART** , **MART** , правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя ООО «Галерея «М», г. Челябинск, по свидетельствам №№ 483308, приоритет от 11.08.2011 [4], 387619, приоритет от 04.02.2008 [5];



- *studio* , правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя ООО «КЕО», Москва, по свидетельству № 312895, приоритет от 26.09.2005 [6].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 23.10.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.07.2015.

Доводы возражения, поступившего 23.10.2015, а также ходатайства, поступившего на заседании коллегии 26.02.2016, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [4,5], несмотря на фонетическое совпадение словесного элемента «МАРТ» / «MART» не сходны визуально (цветовая гамма, композиционное построение изображений в целом, общее зрительное впечатление) и предназначены для обозначения неоднородных

услуг 35 класса МКТУ;

- правообладатель противопоставленных знаков [4,5] осуществляет свою деятельность в области производства и рознично-оптовой продажи мебели, торгового оборудования;
- заявитель осуществляет оптовую продажу детских игрушек, при этом заявленные услуги 35 класса МКТУ непосредственно связаны с импортом, рекламой и продвижением на рынке детских игрушек с целью их продажи;
- заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [6] не сходны ни визуально, ни фонетически, ни семантически;
- противопоставленный товарный знак [6] читается как «МОСКОУ ЭМ-АРТ СТУДИО», что свидетельствует о разном количестве слов, разном произношении, при этом в переводе с английского языка на русский язык может означать: «Московская студия «М'арт»;
- правообладатель товарного знака [6] осуществляет свою деятельность в области оптовой торговли пищевыми продуктами, топливом, золотом и другими драгоценными металлами, при этом он не производит и не торгует детскими игрушками;
- срок действия регистрации противопоставленного товарного знака [6] истек 26.09.2015;
- заявитель выразил согласие с однородностью заявленных товаров 28 класса МКТУ, относящихся к рыболовным принадлежностям, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2];
- в отношении всех услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] не сходны графически, при этом сравниваемые услуги 35 класса МКТУ не однородны;
- заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [3] не сходны графически (разное исполнение словесных элементов, разные изобразительные элементы, разная цветовая гамма);
- словесный элемент противопоставленного товарного знака [3] имеет прочтение «ЭМ АРТ» и образован от начальной буквы фамилии правообладателя, который на бланках своей документации использует этот элемент как «М · арТ», что исключает

его прочтение как «МАРТ»;

- элемент «М · арТ» противопоставленного знака [3] воспринимается как начальная буква фамилии правообладателя и транслитерации (арт) английского слова «art» (искусство) и ассоциируется с направлением деятельности правообладателя (услуги дизайнера), что свидетельствует о разных смысловых образах, заложенных в сравниваемых обозначениях [1] и [3];
- охватываемый перечень товаров и услуг противопоставленного знака [3] непосредственно связан с архитектурными и строительными работами, дизайном интерьеров и ландшафтным дизайном;
- правообладатель противопоставленного знака [3] также занимается штучными дизайнерскими игрушками, которые не поступают в продажу, а передаются непосредственно заказчику дизайна интерьера;
- заявитель был образован в 1992 году и в настоящее время является эксклюзивным дистрибьютором ведущих производителей игрушек и лидером оптовых продаж в России (в Москве и более чем в 120 городах);
- игрушки представлены в фирменных магазинах «Детский мир», «Бегемот», «Кенгуру», «Ашан», «Перекресток» и т.д.;
- помимо производителя на упаковке игрушек также присутствует обозначение



заявителя;

- за более чем 20 лет успешной работы заявитель награжден 28 дипломами и благодарственными письмами, в том числе дипломами международных выставок;
- все игрушки проходят надлежащим образом необходимую сертификацию;
- заявитель активно рекламирует свою продукцию как на сайтах в сети Интернет, так и в рекламных буклетах, листовках, каталогах и т.д.

На основании изложенного в возражении, поступившем 23.10.2015, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 28 класса МКТУ (за исключением товаров, относящихся к рыболовным принадлежностям) и всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были приложены следующие

документы:

- сведения о деятельности правообладателей противопоставленных знаков – [7];
- сведения о заявителе - [8];
- копии дипломов, сертификатов, благодарностей, свидетельств - [9];
- буклеты, выдержки из каталогов продукции, журналов, а также сами журналы «Мир детства» за 2009, 2010, 2014 годы - [10].

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 23.10.2015, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты подачи (27.12.2013) заявки № 2013745357 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Согласно требованиям пункта 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным. Словесный элемент «МАРТ» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита на фоне прямоугольника со скругленными углами. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 28, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



Противопоставленный товарный знак **МАРТ** [2] по свидетельству № 129186 (приоритет от 02.07.1993, срок действия регистрации продлен до

02.07.2023) является комбинированным. Изобразительный элемент представлен окружностью, поле которой заполняют лучи. Словесный элемент «МАРТЪ» выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом и расположен под окружностью. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении товаров 28, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 268228 (приоритет от 08.01.2002, срок действия регистрации продлен до 08.01.2022) является комбинированным. Изобразительный элемент представлен треугольником, на фоне которого выполнено стилизованное изображение цветка с четырьмя лепестками. Словесный элемент «М · арТ» выполнен буквами русского алфавита, при этом первая и последняя буквы выполнены заглавными, остальные буквы – строчные. Буква «М» соединена с последней буквой «Т», между буквой «М» и элементом «арТ» расположена точка. Правовая охрана товарного знака [3] действует, в том числе в отношении товаров 28, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак **MART** [4] по свидетельству № 483308 (приоритет от 11.08.2011) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак **МАРТ** [5] по свидетельству № 387619 (приоритет от 04.02.2008) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарным знакам [4,5] предоставлена на имя одного лица, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельств.



Противопоставленный товарный знак [6] по свидетельству № 312895 (приоритет от 26.09.2005) является словесным, выполнен стандартным

шрифтом в три строки. Элементы «MOSCOW», «studio» выполнены буквами латинского алфавита, заглавными и строчными соответственно, и являются неохраняемыми элементами знака [6]. Элемент «Март» выполнен буквами русского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные буквы исполнены строчными. Правовая охрана товарного знака [6] действовала, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия противопоставленного товарного знака [6] истек 26.09.2015 и не был продлен в установленные законодательством сроки, в связи с чем, он не может быть противопоставлен заявленному обозначению [1].

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-5] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-5] показал тождество звучания словесных элементов «МАРТ» / «MART» / «М · арТ» / «МАРТЬ». Сравниваемые обозначения имеют тождественный состав согласных звуков («М, Р, Т» [1-3,5] / «М, R, T» [4]) и гласного звука «А».

Сравниваемые словесные элементы «МАРТ» / «MART» / «МАРТЬ» вызывают сходные ассоциации с мартом – первым весенним месяцем года. С учетом изложенного коллегия считает, что в сравниваемые обозначения [1,2,4,5] заложено одно и то же понятие, и они могут быть признаны сходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Вместе с тем, словесный элемент «М · арТ» противопоставленного товарного знака [3] в силу разделения буквы «М» и словесной части «арТ» точкой вызывает семантические ассоциации с искусством («арт» от английского слова «art» - искусство), а не с весенним месяцем мартом. В связи с чем, сравниваемые обозначения [1] и [3] имеют разный смысл и не могут быть признаны сходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2,5] близки за счет использования при написании словесных элементов «МАРТ» букв русского алфавита. Сравниваемые обозначения [1] и [3,4] имеют разное общее зрительное впечатление. Это обусловлено тем, что при написании словесного элемента «MART» в знаке [4]

использован латинский алфавит, а словесный элемент «М · арТ» знака [3] выполнен с разделением буквы «М» и словесной части «арТ» посредством точки, при этом буквы «М» и «Т» соединяются снизу линией в пространстве.

Ввиду сходства словесных элементов по фонетическому, семантическому критериям сходства, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,4,5] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия. При этом ассоциирование обозначений [1] и [2,5] также достигается за счет графического критерия сходства словесных обозначений. Визуальные различия заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [4] носят в данном случае второстепенный характер.

Как было установлено выше, за счет семантических и визуальных отличий заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [3] не ассоциируются друг с другом в целом. В связи с этим, анализ однородности товаров/услуг в рамках противопоставленного знака [3] не целесообразен, поскольку ввиду отсутствия сходства сравниваемых обозначений [1] и [3] товары/услуги не будут смешиваться потребителем в гражданском обороте.

В отношении однородности сравниваемых товаров 28, услуг 35 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Товары 28 класса МКТУ «ружья гарпунные [товары спортивные]; сачки рыболовные; удочки рыболовные», указанные в перечне заявленного обозначения [1], относятся к родовому понятию «рыболовные принадлежности», которое указано в перечне противопоставленного товарного знака [2]. Кроме того, сравниваемые товары 28 класса МКТУ имеют общее назначение (для рыбной ловли), условия сбыта (оптом и в розницу, специализированные магазины), совместно встречаются в гражданском обороте. С однородностью данных товаров 28 класса МКТУ заявителем выражено согласие и изложена просьба об исключении этих товаров из заявленного перечня.

Часть заявленных услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, однородна услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2,4,5], поскольку они соотносятся как вид-род, имеют одно назначение и один круг потребителей, совместно

встречаются в гражданском обороте, направлены на достижение одних и тех же целей: продвижение, реализация, сбыт товаров.

Вместе с тем, заявленная услуга 35 класса МКТУ «прокат торговых автоматов» относится к родовому понятию «прокат оборудования», имеет иное назначение, разный круг потребителей и не встречается в гражданском обороте с услугами 35 класса МКТУ, указанными в перечнях противопоставленных знаков [2,4,5], что свидетельствует об отсутствии однородности.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,4,5] являются сходными до степени смешения в отношении части однородных товаров 28, части услуг 35 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении части товаров 28, части услуг 35 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным. В отношении другой части товаров 28 класса МКТУ (за исключением товаров, относящихся к рыболовным принадлежностям), а также услуги 35 класса МКТУ «прокат торговых автоматов» заявленное обозначение [1] не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Информация о фактической области деятельности правообладателя противопоставленных товарных знаков [4,5] не указанная в перечне, не принимается во внимание при проведении анализа однородности услуг 35 класса МКТУ.

Коллегией также приняты во внимание имеющиеся в материалах дела документы [8-10], свидетельствующие о том, что продукция, маркируемая заявленным обозначением [1], в частности «детские игрушки», широко представлена в настоящее время на территории Российской Федерации, в том числе до даты подачи заявки, и известна потребителю.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.10.2015, изменить решение Роспатента от 23.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013745357.