

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ **возражения** ☐ **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.11.2019 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ИП Ибатуллиным А.В., респ. Башкортостан, с. Нурлино (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 650008, при этом установлено следующее.

мастер_Муравей

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2017712669 с приоритетом от 04.04.2017 зарегистрирован 29.03.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 650008 на имя Кораблина Максима Юрьевича, г. Ставрополь (далее – правообладатель) в отношении товаров 02, 06, 19, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 04.04.2027.

Оспариваемый товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «мастер муравей». Буквы «а» в слове

«мастер», а также буквы «м», «е» в слове «муравей» выполнены в графическом оформлении.

В поступившем 12.11.2019 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит товарный знак **МУРАВЕЙ** [2] по свидетельству № 543558, зарегистрированный 26.03.2001 с приоритетом от 29.11.1999 в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров»;
- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] являются близкими к идентичности, либо однородными услугами 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2];
- оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения за счет фонетического и семантического тождества словесного элемента «МУРАВЕЙ», словесный элемент «МАСТЕР» является слабым;
- лицом, подавшим возражение, приведены выдержки из действующего законодательства и судебной практики (например, дела №№ СИП-159/2013 от 03.04.2014, СИП-9/2013 от 19.06.2015 и т.д.);
- решением Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу № СИП-210/2017, оставленным в силе Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.12.2019 по этому же делу, признан сходным до степени смешения противопоставленный товарный знак [2] с товарным знаком

ТРУДЯГА МУРАВЕЙ



по свидетельству Российской Федерации № 522910. В судебном решении отмечено, что «слово «муравей» вызывает у потребителей устойчивые ассоциации с трудом, работой, трудолюбием, в связи с чем, элемент «ТРУДЯГА» не придает значительного отличия в восприятии оспариваемого и противопоставленного товарных знаков»;

- элемент «МАСТЕР» оспариваемого товарного знака [1] вызывает ассоциации с трудом, работой, трудолюбием, в связи с чем, данный элемент не придает значительного отличия в восприятии оспариваемого и противопоставленного товарных знаков. В Толковом словаре Ожегова даны следующие определения слову «мастер»: квалифицированный работник в какой-н. производственной области, специалист, достигший высокого искусства в своём деле и т.д.;
- идентичность и высокая степень однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак [1], с услугами 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], может компенсировать возможную низкую степень сходства сравниваемых обозначений (см., например, дело № СИП-474/2014);
- противопоставленный товарный знак [2] используется лицензиатами этого товарного знака для индивидуализации магазина и при осуществлении деятельности по реализации товаров.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку [1] частично, а именно, в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 12.11.2019 возражением, представил отзыв, доводы которого сведены к следующему:

- оспариваемый товарный знак [1] обладает достаточной различительной способностью и не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [2];
- оспариваемый товарный знак [1] является комбинированным, включает два слова, выполненных в оригинальном исполнении: геометрические фигуры, усики насекомого, стилизованное изображение рулетки;
- в сравниваемых знаках [1] и [2] отсутствует фонетическое сходство: «МУРАВЕЙ» [2] – одно слово, 7 звуков, 4 согласных, 3 гласных, 3 слога; «МАСТЕР МУРАВЕЙ» [1] – два слова, по совокупности: 13 звуков, 8 согласных, 5 гласных, 5 слогов. При этом с элемента «МАСТЕР» начинается прочтение оспариваемого товарного знака [1] потребителем;

- графические различия сравниваемых знаков [1] и [2] заключаются в различном шрифте, характере букв, наличии изобразительных элементов в оспариваемом товарном знаке [1];
- смысловое значение сравниваемых товарных знаков [1] и [2] уменьшается за счет использования в оспариваемом товарном знаке [1] словесного элемента «МАСТЕР» (квалифицированный работник, специалист, достигший высокого искусства в своем деле, руководитель отдельной отрасли какого-либо производства, цеха и т.д., человек, который умеет хорошо что-либо делать);
- общее впечатление у сравниваемых знаков [1] и [2] отсутствует ввиду различий в словесных элементах, а также наличии изобразительных элементов в оспариваемом знаке [1];
- товары 02, 06, 19 классов МКТУ оспариваемого товарного знака [1] представляют собой узконаправленные, самостоятельные виды товаров, а для установления наличия, либо отсутствия однородности необходимо применять их буквальное, узкое толкование. Услуги 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] представляют собой общий, широкий вид деятельности по реализации товаров. Кроме того, при оценке однородности необходимо учитывать фактическую деятельность, осуществляемую сторонами спора;
- правообладатель под оспариваемым товарным знаком [1] осуществляет деятельность по продаже различных строительных материалов и инструментов для ремонта (см. сайт <https://mastermuravey.ru/>) и обладает известностью на территории Ставропольского края с 2007 года;
- лицом, подавшим возражение, не представлено ни одного доказательства по осуществлению фактической деятельности, что свидетельствует об отсутствии использования противопоставленного товарного знака [2];
- сравниваемые товары 02, 06, 19, услуг 35 классов МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и услуги 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] не являются однородными;

- решение Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу



№ СИП-210/2017 в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 522910 было отменено по вновь открывшимся обстоятельствам;

- словесные обозначения «Мастер» и «Трудяга» имеют разное значение и вызывают различные ассоциации у потребителей («Трудяга» - очень трудолюбивый, старательный человек, работяга; «Мастер» - вызывает ассоциации с особо развитыми навыками, умениями, профессионализмом);
- оспариваемый товарный знак [1] соответствует положениям требованиям пункта 3 (1,2) статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- приказ о предоставлении отпуска работнику от 07.12.2012 г. - [3];
- приказ о расторжении трудового договора от 16.08.2013 г. - [4];
- копия приказа о приеме на работу от 01.07.2007 г. - [5];
- копия приказа о переводе работника на другую работу от 01.12.2011 г. - [6];
- копия договора аренды от 01.09.2012 г. - [7];
- копия договора аренды от 01.02.2016 г. - [8];
- копия договора субаренды от 29.04.2015 г. - [9];
- копия договора субаренды от 01.06.2013 г. - [10];
- копия договора № Р163 от 15.05.2016 г. - [11];
- скриншоты с официального сайта «Мастер муравей» - [12];
- фото вывески в торговом зале магазина «Мастер муравей» по адресу: г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, 5/4 - [13];
- фото вывески на фасаде магазина «Мастер муравей» по адресу: г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, 5/4 - [14];
- дизайн визиток «Мастер муравей» - [15];

- фото обозначения «Мастер муравей» на рабочей машине - [16];
- образец печати «Мастер муравей» - [17];
- скриншот со странички «Мастер муравей» в Instagram - [18];
- фото сотрудника магазина «Мастер муравей» в фирменной одежде - [19];
- наклейка «Мастер муравей» на товаре - [20];
- копия Решения Суда по интеллектуальным правам от 19 февраля 2019 года по делу № СИП-725/2018 - [21];
- судебные акты по делу № СИП-210/2017 - [22];
- налоговые декларации ИП Кораблина М.Ю. за период с 2011 по 2019 год - [23];
- квитанции о приеме налоговых деклараций за период с 2011 по 2019 год - [24];
- сведения из ЕГРЮЛ в отношении ИП Кораблина М.Ю. - [25];
- сведения с сайта ФИПС об истечении срока действия исключительного права в отношении товарного знака по свидетельству № 543558 - [26].

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Оценка материалов возражения позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку [1] затрагивает интересы лица, подавшего возражение, ввиду наличия у него исключительного права на товарный знак [2] с целью осуществления хозяйственной деятельности. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения, что правообладатель не отрицал.

Лицо, подавшее возражение, а также правообладатель были уведомлены надлежащим образом о дате заседания коллегии и на заседании, состоявшемся 15.01.2020, отсутствовали. Согласно пункту 4.3 Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте

проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

От правообладателя поступило ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок в связи с тем, что правообладателем было поздно получено уведомление о поступлении в Роспатент возражения, а также в связи с тем, что не была должным образом организована видеоконференция с представителем правообладателя. Правообладатель был заблаговременно ознакомлен с возражением (вручено: 13.12.2019, см. сайт <https://www.pochta.ru/tracking>) и заранее (30.12.2019) представил отзыв по мотивам возражения. Полномочия представителя были оформлены надлежащим образом согласно доверенности от 16.12.2019, и у представителя имелась возможность своевременно подать ходатайство о проведении коллегии посредством видеоконференц-связи. Коллегия отказала в удовлетворении поступившего ходатайства о переносе, доводы и документы сторон приведены в возражении и отзыве, перенос заседания коллегии ведет к затягиванию делопроизводства, осуществляемого в административном порядке.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (04.04.2017) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

Согласно требованиям пункта 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 требованиям пункта 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 заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

м@стер_муравей

Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству № 650008 с приоритетом от 04.04.2017 представляет собой комбинированное обозначение, словесный элемент которого «мастер муравей» выполнен строчными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом в одну строку. Нижняя черта разделяет словесные элементы «мастер» и «муравей». Буквы «а» в слове «мастер», а также буквы «м», «е» в слове «муравей» выполнены в графическом оформлении.

Товарный знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 02, 06, 19, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный в возражении товарный знак **МУРАВЕЙ** [2] по свидетельству № 543558, зарегистрированный 26.03.2001 с приоритетом от 29.11.1999 является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена в отношении услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров». Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 февраля 2019 года по делу № СИП-725/2018, которым досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству № 543558, отменено. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 543558 является действующей. Дата, до которой продлен срок действия исключительного права на товарный знак [2]: 29.11.2029.

Сопоставительный анализ сравниваемых товарных знаков [1] и [2] на тождество и сходство показал следующее.

Различия сравниваемых товарных знаков обусловлено наличием в оспариваемом товарном знаке [1] словесного элемента «мастер», занимающего первоначальную позицию и придающего ему отличные от противопоставленного товарного знака [2] звучание и смысловую окраску. Наличие в оспариваемом товарном знаке [1] словесного элемента «мастер» значительно увеличивает длину словесной части анализируемого товарного знака [1] и обуславливает существенную роль в восприятии знаков в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании оспариваемого знака по сравнению с обычным словом «муравей». Кроме того, противопоставленный товарный знак [2] «МУРАВЕЙ» - это одно слово, 7 звуков, 4 согласных, 3 гласных, 3 слога. Оспариваемый товарный знак [1] «мастер муравей» – это два слова, 6 и 7 звуков в каждом, по 4 согласных в каждом, по 2 и 3 гласных, по 2 и 3 слога в каждом. Следовательно, сходство сравниваемых товарных знаков [1] и [2], по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Семантически сравниваемые товарные знаки [1] и [2] также имеют существенные различия. Согласно Толковому словарю С.И. Ожегова (см., например, электронный словарь: <https://dic.academic.ru/>) словесные элементы, входящие в состав оспариваемого товарного знака [1], имеют следующие значения: «мастер» - 1. квалифицированный работник в какой-нибудь производственной области. Часовых дел мастер. Скрипичный мастер; 2. специалист, достигший высокого искусства в своём деле. Мастера искусств. Мастер спорта (спортивное звание). Мастера высоких урожаев. Мастера золотые руки; 3. руководитель отдельной специальной отрасли какого-нибудь производства, цеха. Сменный мастер. Мастер сборочного цеха. Работать мастером; 4. человек, который умеет хорошо, ловко делать что-нибудь; «муравей» - жалящее общественное насекомое, живущее большими колониями. Пример: крылатые муравьи (в брачный период летающие).

Противопоставленный товарный знак [2] «МУРАВЕЙ» однозначно ассоциируется с насекомым и иных семантических образов не вызывает. Оспариваемый товарный знак [1] содержит конструкцию «существительное плюс существительное» и будет восприниматься в качестве одушевленного фантазийного существа: «муравей - специалист», «муравей, достигший высокого искусства», «ловкий муравей-мастик», так как мастеров – муравьев в природе не существует. Таким образом, «мастер – муравей» имеет иное смысловое значение, отличное от отдельно взятого слова «МУРАВЕЙ», что свидетельствует об отсутствии семантического сходства между сравниваемыми товарными знаками [1] и [2].

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что сравниваемые знаки [1] и [2] отличаются ввиду разного зрительного впечатления. Противопоставленный товарный знак [2] выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, в то время как в оспариваемом товарном знаке [1] словесный элемент «мастер муравей» исполнен оригинальным стилизованным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Товарный знак [1] выполнен в графическом оформлении и образует единую комбинацию: буква «а» в слове «мастер» представлена стилизованным изображением строительной рулетки; над буквой «м» выполнены стилизованные усики муравья; над буквой «е» в слове «муравей» выполнены пересекающиеся линии.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки [1] и [2] не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

В отношении однородности сравниваемых услуг коллегия отмечает следующее.

Услуга 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного товарного знака [2] отражает деятельность торговых предприятий, то есть представляет собой продажу покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента. Лицами, оказывающими данную услугу, являются торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или продажу отдельных видов товаров. В связи с чем, услуга 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного товарного знака [2] может быть признана однородной услугам 35 класса МКТУ «предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; демонстрация товаров; распространение образцов; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» оспариваемого товарного знака [1], поскольку данные услуги направлены на достижение одних и тех же целей (продажа товаров третьих лиц).

Остальные услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] связаны с рекламой, исследованиями рынка, со сферой бизнеса, бухгалтерским учетом, предоставлением справочной информации, при этом они не связаны с услугой 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного товарного знака [2], в связи с чем, они имеют разное назначение, круг потребителей и не являются однородными.

Вместе с тем, отсутствие сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] позволяет коллегии детально не анализировать перечень услуг на предмет установления их однородности.

Доводы и документы правообладателя в части осуществления им фактической деятельности под оспариваемым товарным знаком [1] в области производства строительных материалов приняты во внимание, однако, не имеют решающего значения в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В соответствии с указанной нормой устанавливается сходство/несходство оспариваемого товарного знака со «старшим» товарным знаком иного лица в отношении однородных товаров/услуг.

Представленные сведения из судебной практики не влияют на выводы коллегии в части отсутствия сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2], основанного на применении нормативно-правовой базы, указанной выше. При этом делопроизводство по каждой заявке осуществляется независимо, исходя из фактических обстоятельств каждого конкретного дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.11.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 650008.