

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 13.01.2021 возражение, поданное Акционерным обществом «Тандер», г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019739274, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение по заявке № 2019739274, поступившей 09.08.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01-45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в оранжево-белом цветовом сочетании.

Роспатентом 15.09.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019739274 в отношении товаров/услуг 01-05, 07-13, 15-19, 21-35, 37-42, 45 классов МКТУ, основанном на заключении по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- в отношении части товаров и услуг 01, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 17, 24, 27, 30, 35, 37, 40, 41, 42, 45 классов МКТУ, а также в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 14, 20, 36, 43 и 44 классов МКТУ в государственной регистрации отказано по

основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с установленным сходством до степени смешения заявленного обозначения:

- с товарными знаками  **MAGNIT**,  **MAGNIT**, *Magnit* по свидетельствам № 700607 (приоритет 18.07.2017), № 430376 (приоритет 26.01.2009), № 296989 (приоритет 28.06.2005), зарегистрированными на имя Краснова Владимира Александровича, Москва, в отношении однородных товаров и услуг 07, 09, 11, 14, 20, 24, 27, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ;

- с комбинированными товарными знаками  **магнит** ВАШ ПРОВАЙДЕР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ,  **магнит** МАСШТАБИРУЕМ ВОЗМОЖНОСТИ,

 по свидетельствам № 663945 (приоритет 02.09.2016), № 663944 (приоритет 02.09.2016), № 343837 (приоритет 31.08.2006), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГРСП «МАГНИТ», Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров и услуг 06, 37, 40, 42 классов МКТУ;

- с товарным знаком **МАГНИТ** по свидетельству № 618280 (приоритет 17.11.2015), зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества «Магнит», Ростовская область, в отношении однородных товаров 01, 09, 11, 12, 17 классов МКТУ;

- с товарным знаком **МАГНИТ** по свидетельству № 511005 (приоритет 10.09.2012), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПЛЕЯДА», Свердловская область, в отношении однородных товаров 07, 08, 09 классов МКТУ;

- с товарными знаками **МАГНИТ**, **МАГНИТ** по свидетельствам № 351070 (приоритет 10.05.2006), № 269557 (приоритет 13.01.2004), зарегистрированными на имя Чупахиной Юлии Владимировны, г. Волгоград, в отношении однородных товаров и услуг 07, 09, 11, 14, 35, 43 классов МКТУ;

- с товарным знаком **МАГНИТ** по свидетельству № 330465 (приоритет 30.06.2005), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская водка», Республика Башкортостан, в отношении однородных товаров и услуг 01, 30, 35, 41, 43 классов МКТУ;

- с товарными знаками **МАГНИТ**,  **Магнит** по свидетельствам № 304566 (приоритет 22.12.2004), № 291977 (приоритет 25.04.2000), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Юнилевер Русь», Москва, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;



- с товарным знаком  по свидетельству № 197437 (приоритет 28.04.2000), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ермак», Москва, в отношении однородных услуг 35 и 36 классов МКТУ (срок действия истек 28.04.2020);

- словесный элемент «ОПТ» (ОПТ – купля и продажа товаров партиями, большими количествами (см. например: Толковый словарь Ожегова (электронная версия)) характеризует заявленные товары и услуги (часть), в том числе указывает на их свойства и назначения, вследствие чего, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- для части заявленных услуг 35 класса МКТУ, связанных с розничными продажами, словесный элемент «ОПТ» и заявленное обозначение в целом, будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и свойств оказываемых услуг на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- в отношении части заявленных услуг 44 класса МКТУ («дезинтоксикация токсикоманов; осеменение искусственное; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по экстракорпоральному оплодотворению и т.п.), и части услуг 45 класса МКТУ («агентства брачные; бальзамирование; бюро похоронные; кремация; услуги погребальные; проведение ритуальных церемоний»), словесный элемент «ОПТ» и

заявленное обозначение в целом, квалифицировано экспертизой как противоречащее принципам морали на основании пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса;

- экспертиза исключила из перечня заявленных товаров 09 класса МКТУ товары «магниты; магниты декоративные» с учетом мнения заявителя, что позволяет снять основания по пункту 1 статьи 1483 Кодекса в части описательности элемента «МАГНИТ».

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.01.2021, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.09.2020. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с решением от 15.09.2020 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ;
- из перечня услуг 35 класса МКТУ удалены формулировки: «услуги розничной и оптовой продажи товаров; продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли; агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная

произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стенов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в рекламных целях; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», основания для исключения перечисленных формулировок из перечня услуг в заключении не указаны;

- услуги 35 класса МКТУ продвижения по свидетельству № 430376, 351070 уступлены заявителю и свидетельствам присвоены номера №№ 448079, 448078;

- заявитель не согласен с противопоставлением заявленному обозначению товарного знака по свидетельству № 330465, поскольку исключенные заявленные услуги 35 класса МКТУ не однородны услуге 35 класса МКТУ «реklamные агентства» (реklamное агентство – специализированная компания, занимающаяся разработкой рекламных средств и размещением рекламы (источник: Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. «Современный экономический словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.»; ИНФРА-М, 2011));

- противопоставленные услуги относятся к родовой группе «услуги в области рекламы», где «реклама» – широкое оповещение о потребительских свойствах товаров и различных видах услуг с целью создания спроса на них (источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т./РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А.П. Евгеньевой. - 4-е изд., стер. - М.: Рус. яз.;Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека);

- с учетом принятого Роспатентом ранее решения по заявке № 2017732980 услуга «агентства рекламные» является однородной и препятствует регистрации только в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «агентства рекламные; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; оформление рекламных материалов; предоставление перечня веб-сайтов с рекламной целью; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги манекенщиков для рекламы товаров; услуги рекламные «оплата за клик»;

- реклама и маркетинг различаются по содержанию, целям и потребителям (цель рекламной кампании – привлечь внимание людей к конкретному продукту или услуге, целью же маркетинга является понимание потребностей и требований клиентов, создание соответствующего товара или услуги): маркетинг представляет собой стратегию, тогда как реклама решает в основном тактические задачи, то есть понятие «маркетинг» значительно шире понятия «реклама»;

- в отношении таких составляющих маркетинга, как «изучение рынка» и «исследования в области бизнеса», предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 246000, правообладателем которого является заявитель;

- позиция заявителя в отношении отсутствия однородности исключенных из перечня заявленных услуг и услуг «рекламные агентства» была неоднократно принята во внимание Роспатентом при регистрации товарных знаков по свидетельствам №№ 246000, 257219, 448078, 448079, 497172, 502488, 531640, 534392, 583908, 618187, 660919, 661676, 661761, 678899, 679349, 715711, 745702, 745706, 760844, 770031, 770032, 770660, 770661, 770662, 772887, 772888, 772889, 772890, 774553, 774554, 774556, 775300, 775788, что должно быть учтено согласно правовой позиции Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-860/2019;
- срок действия исключительного права на товарный знак по свидетельству № 197437 истек, в связи с чем, он более не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ «организация выставок, ярмарок для коммерческих целей; прокат офисного оборудования; аренда офисного оборудования в коворкинге» и однородных им услуг;
- заявитель не оспаривает решение Роспатента в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, как противоречащего принципам морали в отношении части услуг;
- в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с розничной продажей, действует товарный знак со словесным элементом «МАГНИТ ОПТ» заявителя по свидетельству № 715711, а также иные товарные знаки, содержащие элемент «ОПТ», других лиц (свидетельства №№ 667829, 714619 и т.д.);
- заявитель не оспаривает смысловое значение слова «ОПТ», вместе с тем, считает, что продажа товаров партиями, большими количествами не исключает возможности приобретения товаров «в розницу», то есть для использования в личных, семейных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью;
- заявитель основан в 1994 году и в настоящее время является одним из ведущих ритейлеров в Российской Федерации; по состоянию на 30.06.2020 сеть «Магнит» насчитывала 20894 магазина: 14581 магазинов у дома, 472 супермаркета «Магнит Семейный» и 5841 магазинов «Магнит Косметик», расположенных в 65 субъектах (3710 населенных пунктах) Российской Федерации;

- по оценке международной консалтинговой компании «Brand Finance» бренд «Магнит» в 2017 году входил в тройку самых узнаваемых российских брендов, уступая только брендам «Аэрофлот» и «Сбербанк», а в 2018 году – в пятерку самых узнаваемых российских брендов; в 2019 году бренд «Магнит» признан самым ценным российским розничным брендом;
- формат «магнит-опт» используется заявителем, известен потребителям и ассоциируется у них с местом, где можно приобрести товары по низким ценам.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 15.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019739274, в отношении следующих услуг 35 и 36 классов МКТУ:

35 – агентства по импорту-экспорту; аренда офисного оборудования в коворкинге; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; организация выставок в коммерческих целях; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц, за исключением услуг в области рекламы; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; распространение образцов; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги

для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги розничной и оптовой продажи товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

36 – агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление скидок через клубные

карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимов фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая.

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

С учетом даты подачи (09.08.2019) заявки № 2019739274 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 пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35 Правил).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 3 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

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 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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).



Заявленное обозначение по заявке № 2019739274 является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде фантазийной фигуры с кубиком в центре и расположенными по сторонам от нее элементами «МАГНИТ», «ОПТ», выполненными стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Обозначение заявлено в оранжево-белом цветовом сочетании.

В заключении по результатам экспертизы указано, что в отношении части заявленных услуг 44 класса МКТУ («дезинтоксикация токсикоманов; осеменение искусственное; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по экстракорпоральному оплодотворению и т.п.), и части услуг 45 класса МКТУ («агентства брачные; бальзамирование; бюро похоронные; кремация; услуги погребальные; проведение ритуальных церемоний»), словесный элемент «ОПТ» и заявленное обозначение в целом противоречит принципам морали на основании пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду смыслового значения элемента «ОПТ» (опт - купля и продажа товаров партиями, большими количествами. См. электронный словарь: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/140174>). Заявитель не оспаривает решение Роспатента в отношении указанного требования.

В части несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В отношении неохраноспособности элемента «ОПТ», как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и указывающего на назначение, свойства товаров и услуг, заявитель не возражает.

Вместе с тем, грань между продажами, реализацией товаров в розницу и мелким оптом отсутствует. В связи с чем, у коллегии нет оснований считать, что

словесный элемент «ОПТ» вызывает недостоверные ассоциации в отношении вида, свойств, назначения услуг, не соответствующие действительности. Таким образом, основания для применения требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса у коллегии отсутствуют.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 618280, 511005, 351070, 330465, 304566, 269557 представляют собой словесное обозначение «МАГНИТ», выполненное буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 296989 является словесным обозначением «Magnit», выполненным буквами латинского алфавита, представляющим собой транслитерацию слова «Магнит».

Противопоставленные товарные знаки



по свидетельствам №№ 700607, 430376 являются комбинированными, состоят из изобразительного элемента и доминирующего слова «Magnit», выполненного буквами латинского алфавита, представляющего собой транслитерацию слова «Магнит».

Противопоставленные товарные знаки знаками



по свидетельствам №№ 663945, 663944, 343837, 291977, 197437 являются комбинированными, включают изобразительные и словесные элементы, при этом словесный элемент «МАГНИТ», выполненный буквами русского алфавита, является основным доминирующим элементом товарных знаков. Изобразительные элементы и дополнительные словесные элементы названных

товарных знаков играют второстепенную роль в индивидуализирующей способности знаков.

Фонетическое и смысловое сходство основного элемента заявленного обозначения «МАГНИТ», с одной стороны, и основных индивидуализирующих элементов «МАГНИТ» и «Magnit» противопоставленных товарных знаков, 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 комбинированного обозначения полностью входит основной элемент каждого из противопоставленных товарных знаков, и это вхождение обеспечивает фонетическое и семантическое тождество сравниваемых обозначений, следовательно, не представляется возможным признать степень сходства заявленного и каждого из противопоставленных обозначений низкой.

Что касается однородности заявленных товаров/услуг товарам/услугам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, то коллегия руководствовалась перечнем товаров/услуг, в отношении которых заявителем оспаривается решение Роспатента от 15.09.2020, а именно в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, перечисленных в возражении.

Согласно оспариваемому решению в качестве препятствующих регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ выявлены товарные знаки по свидетельствам №№ 330465 и 197437, зарегистрированные на имя иных лиц и имеющие более ранние даты приоритета.

Вместе с тем, срок действия правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 197437 истек 28.04.2020 и не был продлен надлежащим образом. В связи с указанным коллегия считает возможным снять данное противопоставление.

Ввиду того, что товарный знак по свидетельству № 197437 являлся единственным препятствием для регистрации обозначения по заявке № 2019739274

для услуг 36 класса МКТУ, то заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех испрашиваемых услуг 36 класса МКТУ.

Кроме того, коллегия снимает также противопоставления товарных знаков по свидетельствам № 351070, 430376, поскольку в результате регистрации 25.11.2011 распоряжения исключительным правом на указанные товарные знаки в отношении услуг 35 класса МКТУ в пользу заявителя (свидетельства № 448078, № 448079), в перечне регистрации остались только услуги 43 класса МКТУ, либо услуги 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

Что касается однородности испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ услугам «рекламные агентства», в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству № 330465, то коллегия отмечает следующее.

Услуги «продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; демонстрация товаров; распространение образцов», в отношении которых также испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, представляют собой услуги продвижения товаров.

Как известно, под «продвижением товаров» следует понимать совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Поскольку услуги «рекламных агентств» представляют собой деятельность в пользу третьих лиц, имеющую своей целью привлечение внимания к объектам рекламирования с целью повышения спроса и роста продаж, то оценка названных в настоящем абзаце услуг как однородных по роду, условиям оказания, кругу потребителей представляется обоснованной.

Услуги «маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; телемаркетинг» являются услугами маркетинга, под которым понимается совокупность действий, цель которых – убедить покупателей приобрести продукцию фирмы. Маркетинг включает проведение мероприятий по распространению и рекламированию выпускаемой продукции. Кроме того, он предполагает изучение рынка, для того чтобы определить вероятную реакцию

покупателя на планируемые к производству новые продукты и выяснить, можно ли повысить привлекательность уже выпускаемых продуктов путем их модификации. В конечном счете никакой маркетинг не поможет продать те продукты, которые не нравятся покупателям; однако плохой маркетинг может привести к неудачам в сбыте продукта, который мог бы понравиться покупателям (Экономика. Толковый словарь. — М.: «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир». Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М., см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/8874). Как видно, реклама рассматривается как часть маркетинга. Действительно, услуги рекламных агентств и маркетинговые услуги являются взаимодополняемыми и зачастую оказываются в комплексе, кроме того, они имеют общую родовую принадлежность, что определяет их общий круг потребителей.

С учетом сказанного перечисленные услуги, являющиеся услугами маркетинга, однородны услугам рекламных агентств по роду, условиям оказания, кругу потребителей и критерию «взаимодополняемость».

Доводы заявителя относительно неоднородности услуг маркетинга и услуг рекламных агентств, основанные на разном источнике их происхождения (маркетинговые агентства и рекламные агентства), а также на том, что понятие «маркетинг» является более широким по отношению к понятию «реклама», не могут быть признаны убедительными, поскольку не меняют вывод об отнесении этих услуг к общей родовой группе, об их взаимодополняемости и общем круге потребителей.

Принимая во внимание высокую степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 330465, названных признаков достаточно для установления однородности сравниваемых услуг.

В свою очередь, испрашиваемые услуги «агентства по импорту-экспорту; аренда офисного оборудования в коворкинге; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; организация выставок в коммерческих целях; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с

коммерческой целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц, за исключением услуг в области рекламы; производство программ телемагазинов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги розничной и оптовой продажи товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» 35 класса МКТУ относятся к услугам продаж, проката, исключают собственно рекламные услуги, и поэтому могут быть признаны не однородными услугам рекламных агентств, указанным в перечне противопоставленного товарного знака, ввиду их разного назначения.

Довод заявителя относительно регистрации на его имя иных товарных знаков со словесным элементом «МАГНИТ» в отношении услуг 35 класса МКТУ, в том числе, услуг, связанных с маркетингом, принят во внимание, однако, не позволяет снять имеющееся противопоставление на основании вышеуказанных доводов. Кроме того, делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из всех обстоятельств дела.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.01.2021, изменить решение Роспатента от 15.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019739274.