

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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.12.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Оригами", республика Башкортостан, город Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №593665, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2014729641 с приоритетом от 02.09.2014 зарегистрирован 25.11.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №593665 в отношении товаров 03 и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Скотникова Владлена Геннадьевича, Самара (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.12.2021 поступило возражение, в котором оспаривается

правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «МАГНАТ» по свидетельству Российской Федерации №205797 (далее -противопоставленный товарный знак), зарегистрированного с приоритетом от 22.09.1999 в отношении услуги «реализация товаров» 42 класса МКТУ.

Услуги 35 класса МКТУ *«продвижение товаров для третьих лиц; демонстрация товаров; посредничество коммерческое»*, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услуге *«реализация товаров»* 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Кроме того, сходство до степени смешения словесного элемента оспариваемого товарного знака «MAGNAT» с противопоставленным товарным знаком «МАГНАТ» и однородность вышеуказанных сравниваемых услуг свидетельствует о несоответствии предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку также и пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №593665 в отношении услуг *«продвижение товаров для третьих лиц; демонстрация товаров; посредничество коммерческое»* 35 класса МКТУ.

Затем 18.03.2022 от лица, подавшего возражение, поступили пояснения относительно статуса противопоставляемого товарного знака по свидетельству №205797. Так, Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 марта 2021 г. № С01-167/2021 по делу N СИП-535/2020 утверждено мировое соглашение, заключенное между Обществом с ограниченной ответственностью

«Юнилевер Русь» (далее - общество «Юнилевер Русь») и Обществом с ограниченной ответственностью «Оригами» (далее - общество «Оригами»), в соответствии с которым первое передает второму в полном объеме исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №205797 в отношении услуги 42 класса МКТУ "реализация товаров", а также общество «Юнилевер Русь» обязалось осуществить действия, необходимые для внесения изменений в регистрацию спорного товарного знака с целью изменения услуги 42 класса "обеспечение пищевыми продуктами и напитками" до "обеспечение пищевыми продуктами и напитками [услуги по организации и обеспечению общественного питания]".

Несмотря на указанное постановление Суда уведомлением от 01.09.2021 №2021Д08637 отказано в государственной регистрации отчуждения исключительного права в отношении части товаров/услуг по договору в отношении спорного товарного знака.

Основанием для отказа в регистрации являлось обстоятельство того, что услуга «реализация товаров», в отношении которой отчуждается исключительное право на товарный знак, является однородной услуге «обеспечение пищевыми продуктами и напитками», в отношении которой исключительное право на товарный знак остается у правообладателя.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21 февраля 2022 года по делу № СИП-980/2021 Суд:

- признал недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной, собственности от 30.08.2021 об отказе в удовлетворении заявления о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в свидетельство на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №205797,

- признал недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 01.09.2021 об отказе в государственной

регистрации отчуждения исключительного права по договору в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации №205797,

- обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть заявление общества с ограниченной ответственностью «Юнилевер Русь» о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в свидетельство на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 205797 и заявление общества с ограниченной ответственностью «ОРИГАМИ» о государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 205797.

Дополнительных пояснений относительно объема оспаривания товарного знака по свидетельству №593665 в корреспонденции от 18.03.2022 не приводилось.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении представил отзыв. Доводы отзыва сводятся к следующему.

Услуги реализации и продвижения товаров не являются однородными. Кроме того, по мнению правообладателя, сопоставляемые комбинированный и словесный товарные знаки не могут быть признаны сходными друг с другом за счет различий в изобразительных элементах, цветовом сочетании, разном алфавите, которым выполнены словесные элементы.

Правообладатель также обращает внимание, что сопоставляемые обозначения не могут быть признаны тождественными, вопреки мнению лица, подавшего возражение, которое в своих возражениях указывает на тождество словесных элементов «МАГНАТ» и «MAGNAT» сопоставляемых обозначений.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №593665.

Коллегия также обращает внимание на то, что лицом, подавшим возражение, соблюден 5-летний срок оспаривания возражения, так как согласно идентификатору, указанному на конверте, в котором поступило возражение, данное письмо было

отправлено 25.11.2021 года, то есть в последний день 5-летнего срока с даты (25.11.2016) публикации сведений о регистрации товарного знака по свидетельству №593665.

Изучив материалы дела, заслушав представителя правообладателя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.09.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №593665 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 обозначения 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 обозначения 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).

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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.

Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству №593665 представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее словесные элементы «MAGNAT shoes», выполненные буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде фрагмента квадрата внутри которого выполнена буква М. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в золотистом и коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ с указанием элемента "shoes" в качестве неохраняемого.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле доводов, лицо, подавшее возражение, на момент подачи возражения находилось в процессе получения прав на товарный знак по свидетельству №205797, содержащий словесный элемент «МАГНАТ», в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров», что подтверждается приложенным судебным решением. По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый и противопоставляемый товарные знаки являются сходными друг с другом.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Общества с ограниченной ответственностью «Оригами» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №593665 .

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №593665 в отношении части услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям пунктов 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №205797 представляет собой словесное обозначение «МАГНАТ», выполненное крупным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 30, 42 классов МКТУ. В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак правообладателем исключительного права на товарный знак «МАГНАТ» в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров» стало Общество с ограниченной ответственностью «Оригами» с присвоением номера свидетельства №862607- противопоставляемый товарный знак [2]. Данные сведения внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания 06.04.2022 и опубликованы в Бюллетене №7 за 2022 год.



Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «» и противопоставленного товарного знака «МАГНАТ» показал следующее.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и логическое ударение в нем падает на словесный элемент «MAGNAT», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак состоит исключительно из словесного элемента «МАГНАТ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Оспариваемый и противопоставленные товарные знаки [1-2] содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «MAGNAT»/«МАГНАТ» («MAGNAT» французское слово, в переводе на русский

язык обозначающее «МАГНАТ» - обладатель больших поместий, словари <https://context.reverso.net/%%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/magnat;>

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/41013/%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%9D%D0%90%D0%A2). Присутствие в оспариваемом товарном знаке дополнительного слова «shoes» в переводе с английского языка на русский означающего «туфля, башмак, башмачок» (<https://translate.academic.ru/shoes/en/ru/>) не меняет восприятия словесного элемента магнат, смысл которого сводится к могущественному лидеру в какой-либо области. При этом данный словесный элемент указан в качестве неохраняемого элемента, в то время как вывод о сходстве должен быть преимущественно основан на сходстве «сильных», «индивидуализирующих» элементов сравниваемых обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер. При этом для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 Правил).



С учетом изложенного оспариваемый товарный знак «» следует признать сходным с зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение,

товарным знаком «» по свидетельству №862607.

В ответ на довод правообладателя о необходимости учета общего зрительного впечатления, коллегия отмечает, что в связи с тем, что оспариваемый товарный знак является комбинированным, а противопоставленный – словесным, согласно Правилам анализ сходства проводится путем сопоставления словесных элементов. При этом на общее зрительное сходство может указывать присутствие в сопоставляемых обозначениях одного и того же слова «МАГНАТ», выполненного

буквами русского и латинского алфавитов, при этом графемы 4 букв из 6 в латинском и русском языках совпадают, что сближает их восприятие.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, за счет семантического и фонетического сходства словесных элементов, что позволяет сделать заключение об их средней степени сходства.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и услуг 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] с целью определения их однородности показало следующее.

Услуги 42 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака *«реализация товаров»* представляют собой услуги, основным назначением которых является доведение товаров до конечного потребителя.

Оспариваемые услуги *«демонстрация товаров»* сопутствуют услугам реализации, оказываются совместно, имеют в качестве назначения доведение товара до потребителя. Таким образом, сопоставляемые услуги являются однородными. Так, под демонстрацией товаров понимается торгово-технологический процесс, при котором покупателю предоставляется доступ к товару для доведения наглядным способом информации о его потребительских свойствах различными способами, включая визуальное ознакомление с товаром или возможность тактильной оценки товара, или одорологическая оценка товара, или вкусовая оценка товара дегустация, или демонстрация работ, или испытание товара в действии пункта 124 ГОСТ 51303-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 582-ст.

Услуги 35 класса МКТУ *«посредничество коммерческое; продвижение товаров для третьих лиц»*, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, представляют собой услуги коммерческого посредничества, имея в виду, что коммерческое посредничество - это особый вид профессиональной деятельности представляет собой содействие в осуществлении сделки между продавцом и

покупателем за определенное вознаграждение. В рамках коммерческого посредничества посредник оказывает широкий спектр услуг (юридических и фактических), то есть посредник, действуя в чужом интересе, занимается поиском и предоставлением информации о потенциальных и приоритетных покупателях и продавцах, анализирует надежность продавца и платежеспособность покупателя, согласовывает содержание или отдельные условия будущих договоров, непосредственно производит приемку, хранение и обработку товаров, занимается их страхованием.

Следовательно, перечисленные посреднические услуги и услуги демонстрации товаров сопутствуют услуге 42-го класса МКТУ *«реализация товаров; посредничество коммерческое; продвижение товаров для третьих лиц»*, поскольку имеют сходные условия оказания (как правило оказываются одним и тем же лицом), сопровождают процесс реализации и имеют то же назначение (переход права на товар к покупателю).

Следует обратить внимание, что в поступившем 02.12.2021 возражении и последующих пояснениях к нему, лицом, подавшим возражение, оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №593665 исключительно в проанализированной выше части услуг 35 класса МКТУ.

Принимая во внимание установленную среднюю степень сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, а также установленную однородность оспариваемых услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; посредничество коммерческое; продвижение товаров для третьих лиц»* и услуг 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, следует сделать вывод о сходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения.

Таким образом, регистрация товарного знака по свидетельству №593665 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как нарушающая более ранние права третьих лиц в отношении однородных услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.12.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №593665 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; посредничество коммерческое; продвижение товаров для третьих лиц».