

**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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 16.12.2024, поданное Тюриным Леонидом Андреевичем, г. Челябинск (далее – заявитель), на решение Роспатента о регистрации товарного знака по заявке № 2023735507, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**XMART**» по заявке № 2023735507 с датой поступления от 26.04.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в заявке.

Роспатентом 16.08.2024 принято решение о регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ. В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком



«Daily Health, Daily Wealth» по международной регистрации № 1682802 (приоритет от

31.07.2022), зарегистрированным на Nikan Pharmed Mehr Company, Исламская Республика Иран, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В Роспатент 16.12.2024 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный знак по международной регистрации № 1682802, содержащий элементы «X», «MART», «Daily Health», «Daily Wealth», является комбинированным; слово «MART» переводится с английского как «рынок», а «Daily Health» и «Daily Wealth» – как «ежедневное здоровье» и «ежедневное богатство» соответственно, – все эти элементы являются неохраняемыми;

- заявленное обозначение воспринимается как фантазийное слово, так как слово «XMART» написано слитно и в таком написании отсутствует в словарях;

- противопоставленный товарный знак воспринимается как комбинация неохраняемых элементов, что подтверждает отсутствие сходства до степени смешения;

- заявитель использует обозначение «XMART» в своей хозяйственной деятельности, включая интернет-сайт <http://xmart.pro/> для продажи бытовой техники;

- сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака не совпадают: данные из открытых интернет-источников указывают, что правообладатель не реализует товары на территории Российской Федерации, а его интернет-сайт не поддерживает русский язык, что в совокупности исключает вероятность смешения обозначений;

- следует обратить внимание на судебные акты, в которых рассматривались вопросы сходства товарных знаков, подтверждающие, что неохраняемые элементы товарного знака не могут служить основанием для признания сходства до степени смешения.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение о регистрации товарного знака по заявке № 2023735507 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

- 1) скриншот перевода слова «Mart»;
- 2) скриншот перевода слов «Daily Health»;
- 3) скриншот перевода слов «Daily Wealth»;
- 4) заявление о предоставлении охраны товарному знаку «X-MART»;
- 5) скриншот запроса в интернет-сервисе «academic.ru» слова «XMART»;
- 6) Свидетельство о регистрации доменного имени «XMART»;
- 7) скриншоты интернет-сайта заявителя «XMART»;
- 8) скриншоты интернет-сайта правообладателя противопоставленного товарного знака;
- 9) скриншоты маркетплейсов об отсутствии предложений к продаже товаров правообладателя противопоставленного товарного знака;
- 10) скриншот интернет-сайта правообладателя противопоставленного товарного знака с производимой продукцией.

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

С учетом даты (26.04.2023) поступления заявки № 2023735507 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утверждённые приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 с изменениями (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

В соответствии с пунктом 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 учётом 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).

Обозначение «**XMART**» по заявке № 2023735507 является словесным, выполнено заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака (знака обслуживания) испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ: «аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация и проведение коммерческих мероприятий; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; поиск спонсора; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и

продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; реклама телевизионная; службы по связям с прессой; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги агентства по коммерческой информации; услуги в области общественных отношений; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламного агентства; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги телемаркетинга».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



В составе противопоставленного знака «X-MART» по международной регистрации № 1682802, являющегося комбинированным обозначением, присутствует элемент «X-MART», который выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака в силу центрального расположения и крупного размера по сравнению с иными элементами. Слова «Daily

Health», «Daily Wealth» означают «Ежедневное здоровье», «Ежедневное богатство», «Mart», означающее «рынок», буква «X» указаны правообладателем при подаче заявки в стране происхождения (Исламская Республика Иран) в качестве неохраняемых. Знак выполнен в красно-черном цветовом сочетании.

В соответствии со статьей 6.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности знак, зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен и зарегистрирован в других странах-участницах Конвенции «таким, как он есть».

Совпадение элемента «XMART»/«X-MART» обуславливает необходимость оценки вероятности смешения обозначений в целом, поскольку не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего элемента, являющегося единственным элементом заявленного обозначения и основным в противопоставленном товарном знаке. Наличие в сравниваемых товарных знаках тождественного словесного элемента свидетельствует о том, что определенная степень сходства сравниваемых обозначений имеется (см. постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017, от 26.11.2018 по делу № СИП-147/2018, от 25.01.2019 по делу № СИП-261/2018, от 11.07.2019 по делу № СИП-21/2019, от 25.12.2019 по делу № СИП-137/2018, от 31.03.2021 по делу № СИП-569/2020, от 28.06.2023 по делу № СИП-985/2022).

Заявитель обращает внимание на то, что в противопоставленном товарном знаке элемент «X-MART» является неохраняемым.

Элемент «X-MART» является доминирующим в противопоставленном обозначении, и именно он будет восприниматься потребителями как основной элемент, идентифицирующий товар. Тот факт, что для услуг, связанных с продажей товаров, слово «MART», означающее, в том числе «рынок», обладает «слабой» индивидуализирующей способностью, не отменяет того обстоятельства, что это

слово выполнено в сочетании с элементом «», который, в свою очередь, характеризующей способностью не обладает, при этом прочитывается и

воспринимается как буква «Х», что приводит к идентичному визуальному и смысловому восприятию заявленного обозначения и основного элемента противопоставленного товарного знака.

Дискламация элементов сама по себе не является их исключением из знаков. В данном случае в заявленном обозначении части «Х» и «MART» выполнены слитно, образуя новое обозначение, отличное от слова «MART». В противопоставленном товарном знаке также использовано сочетание «Х» и «MART», хотя использованы иные приемы – графические особенности и знак дефиса.

Таким образом, в целом фонетическое воспроизведение и смысловое содержание сравниваемых обозначения и элемента противопоставленного товарного знака является одинаковым за счет тождественного состава буквы и слова, их образующих.

Графические особенности, связанные с разными способами сочетания буквы «Х» и слова «MART» не приводят к качественно разному общему зрительному впечатлению, производимому заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком, при этом буквы, их последовательность совпадают, что приводит к визуальному сходству.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для признания заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не сходными в целом.

Сравнение услуг испрашиваемого перечня с услугами противопоставленной регистрации № 1682802 показало следующее.

Услуги «аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация и проведение



коммерческих мероприятий; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; поиск спонсора; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; реклама телевизионная; службы по связям с прессой; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги агентства по коммерческой информации; услуги в области общественных отношений; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламного агентства; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги телемаркетинга» относятся к деятельности по продвижению товаров третьих

лиц, включая проведение маркетинговых исследований и реализацию товаров третьих лиц.

В отношении этих же родовых наименований услуг действует на территории Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака:

35 - marketing research; marketing services; marketing studies; import-export agencies / маркетинговые исследования; маркетинговые услуги; маркетинговые исследования по маркетингу; импортно-экспортные агентства (автоматизированный перевод: <https://translate.yandex.ru/>).

Так, «импортно-экспортные агентства» относятся к услугам продаж товаров, остальные услуги охватывают маркетинговую деятельность, а в совокупности эти услуги относятся к понятию продвижения товаров.

Соотношение испрашиваемых и противопоставленных услуг как вид-род свидетельствует о высокой степени их однородности ввиду совпадения назначения, условий оказания, круга потребителей, наличия признака взаимодополняемости услуг.

Высокая степень однородности испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, наряду с выводом о сходстве заявленного обозначения и указанного товарного знака, не позволяет признать отсутствующей вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака. Таким образом, для данных услуг имеется несоответствие заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы заявителя об использовании обозначение «X MART» в своей хозяйственной деятельности не влияют на вывод коллегии, так как учет таких обстоятельств не предусмотрен пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.12.2024, оставить в силе решение Роспатента от 16.08.2024.**