

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 (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 12.02.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Оригами", Республика Башкортостан, г.Уфа, с. Нагаево (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №746273, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака



«» по свидетельству №746273 с приоритетом от 30.08.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.02.2020 по заявке №2019743199. Правообладателем товарного знака по свидетельству №746273 является Викторова Инна Юрьевна, г.Новосибирск (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 18, 25, 35, 42, 44 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.02.2025, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №746273 произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 6(2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком « **МАЛИНА** » по свидетельству № 917934, который действует в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

При этом словесные элементы «INNA» и «MALINA» в оспариваемом знаке не связаны между собой семантически, а кроме того, размещены на разных строчках.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак.

Правообладатель, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, отзыв свой не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (30.08.2019) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №746273 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, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (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 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 настоящих Правил.

В соответствии с положениями 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, 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, 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).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других

лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

Регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, допускается при наличии согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №746273 представляет собой комбинированное обозначение « INNA MALINA», включает стилизованное изображение ягоды и слова «INNA MALINA», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита на двух строках. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 18, 25, 35, 42, 44 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку « INNA MALINA» по свидетельству №746273 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак «**МАЛИНА**» по свидетельству №917934 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие

фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

Отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку является самостоятельным основанием для отказа в его удовлетворении, что подтверждается правовой позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной по ряду дел (см. например, дела №СИП-406/2018, №СИП-105/2013) и отражается в справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением президиума суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 №СП-23/20.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, исследование спора по существу в данном случае не требуется.

Коллегия указывает, что требования пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса направлены на защиту правообладателей старших товарных знаков, вследствие чего она не может признать Общество с ограниченной ответственностью «Оригами», Республика Башкортостан, г. Уфа, заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №746273 по основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 10 статьи 1483 Кодекса, так как согласно данным, размещенным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству

№917934 является иное лицо, а именно: Ибатуллин Азамат Валерьянович, Республика Башкортостан, г. Уфа (на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг. Дата и номер государственной регистрации договора: 23.06.2025 РД0508258. Дата внесения записи в Государственный реестр: 23.06.2025).

Таким образом, на дату принятия решения лицо, подавшее возражение, утратило исключительное право на товарный знак, ввиду чего Общество с ограниченной ответственностью «Оригами» не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения в отношении пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса, анализ оспариваемого обозначения на его соответствие положениям пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса в настоящем заключении не требуется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.02.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №746273.