

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 05.02.2024, поданное индивидуальным предпринимателем Доронгофом В.В., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2023723879, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «**КНИЖНЫЙ  СМАК**» по заявке №2023723879 с датой поступления от 27.03.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.12.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023723879. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица



общеизвестным товарным знаком «  » (по свидетельству №161 с приоритетом от 30.12.1995) в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ [1].

В соответствии с пунктом 3 статьи 1508 Кодекса правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары (услуги), неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров (услуг) будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Кроме того, одним из фактических обстоятельств, способным оказать влияние на вывод о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений, является известность более раннего товарного знака.

Чем больше известность и репутация ранее зарегистрированного товарного знака, тем больше вероятность того, что использование сходных обозначений для индивидуализации однородных товаров вызовет смешение и, следовательно, тем шире объем его правовой охраны.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а также в соответствии с пунктом 3 статьи 1508 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.02.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель регистрирует заявленное обозначение с целью его дальнейшего использования для индивидуализации услуг интернет-магазина по продаже книг, а также для индивидуализации издательской деятельности;

- заявитель полагает, что заявленное обозначение и противопоставленный общеизвестный товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается как [КНИЖНЫЙ СМАК], в то время как противопоставленный общеизвестный товарный знак [1] имеет звучание [СМАК], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав согласных и гласных звуков, что обуславливает их фонетические различия;

- сравниваемые обозначения выполнены различными шрифтами, что свидетельствует об их визуальных отличиях;

- заявленное обозначение включает в себя не только словесный элемент «СМАК», но и словесный элемент «КНИЖНЫЙ», при этом словесные элементы «КНИЖНЫЙ СМАК» заявленного обозначения образуют словосочетание, которое может вызывать у потребителей определенные ассоциации и смысловые образы, в отличие от противопоставленного общеизвестного товарного знака [1];

- противопоставленный товарный знак [1] признан общеизвестным именно в приведенном графическом исполнении - в виде шрифта, цвете, расположении слова в пространстве. Именно в таком оформлении слово «СМАК» ассоциируется у потребителей с кулинарно-развлекательной телевизионной передачей «СМАК», вышедшей в эфир на канале «ОРТ» («Первом канале») с 1993 года, и ее ведущим (Андреем Макаревичем);

- противопоставленный общеизвестный товарный знак [1] охраняется в отношении узкого перечня услуг 41 класса «передачи развлекательные телевизионные; передачи развлекательные телевизионные кулинарные»;

- по рассматриваемой заявке на регистрацию комбинированного товарного знака «КНИЖНЫЙ СМАК» отсутствуют основания полагать, что использование заявленного обозначения заявителем в отношении услуг 41 класса, не связанных с развлекательными телевизионными передачами, будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на противопоставленный

общеизвестный товарный знак [1] и каким бы то ни было образом ущемит законные интересы такого обладателя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.12.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ.

При подготовке к рассмотрению возражения были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№712694, 643171, 347226, 129488 в отношении однородных товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотрено пунктом 45 Правил ППС. Возможность выдвижения новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, также была подтверждена судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2021 по делу №СИП-668/2021).

Указанные выше дополнительные обстоятельства были оглашены на заседании коллегии 19.03.2024 и занесены в соответствующую графу протокола членами коллегии. Заявителю была предложена возможность предоставить свои письменные пояснения по поводу дополнительных обстоятельств, выявленных коллегией при подготовке к рассмотрению возражения.

Заявитель 08.05.2024 направил свои письменные доводы в отношении дополнительных обстоятельств, выявленных коллегией при подготовке к рассмотрению возражения, которые сводились к следующему:

- заявитель считает, что товарные знаки по свидетельствам №№712694, 643171, 347226, 129488 не являются сходными до степени смешения с

обозначением, заявленным по заявке №2023723879, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается как [КНИЖНЫЙ СМАК], в то время как противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№712694, 643171, 347226, 129488 имеют следующее звучание [СМАК], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- сравниваемые обозначения выполнены разными шрифтами, что свидетельствует об их визуальных отличиях;

- заявленное обозначение включает в себя словесные элементы «КНИЖНЫЙ СМАК», которые образуют словосочетание, где слова имеют грамматическую и семантическую связь, могут вызывать определенные ассоциации и смысловые образы, в то время как противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№712694, 643171, 347226, 129488 содержат в себе только словесные элементы «СМАК», что составляет семантические отличия сравниваемых обозначений;

- заявитель указывает, что он осуществляет свою деятельность в области издательства, в то время как правообладатели противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№712694, 643171, 347226, 129488 занимаются иными видами деятельности, ввиду чего их товары и услуги 16, 35 классов МКТУ не будут смешиваться в гражданском обороте.

Заявителем 03.06.2024 были направлены дополнения к письменным пояснениям от 08.05.2024, в которых он указывал следующее:

- противопоставленные товарные знаки №№712694, 643171, 347226, 129488 не имеют никакого отношения к издательской деятельности;

- заявитель ограничивает перечень испрашиваемых товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ до следующих позиций:

16 - альбомы; атласы; блокноты для рисования, черчения; брошюры; буклеты; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага вощеная; бумага для выпечки; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для оригами складная; бумага для посева семян [канцелярские принадлежности]; бумага для

рисования и каллиграфии; издания периодические; издания печатные; измельчители для бумаг для офисных целей; календари; книги; книги для раскрашивания; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; ленты для пишущих машин; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; продукция печатная; регистры [книги]; штемпели [печати]; щиты рекламные бумажные или картонные; степлеры [принадлежности канцелярские]; расшиватели; текстовыделители; материалы для ламинирования;

28 - игры карточные; игры карточные коллекционные; игры настольные; игры настольные с игровым полем; игры портативные с жидкокристаллическими дисплеями; игры с кольцами; игры; игры-конструкторы; карточки для игр; карты игральные; игры развивающие; игры творческие; игры-опыты; игры-эксперименты; головоломки;

35 - презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи печатной продукции; распространение рекламных материалов, связанных с печатной продукцией; реклама товаров и услуг, связанных с издательской деятельностью и печатной продукцией; реклама интерактивная в компьютерной сети товаров и услуг, связанных с печатной продукцией; реклама наружная товаров и услуг, связанных с печатной продукцией; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже печатной продукции; деятельность интернет-магазинов по продаже печатной продукции; выпуск рекламных листовок; реклама в печатных изданиях товаров и услуг, в сфере печати и печатной продукции;

41 - издание книг; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; издательская деятельность;

- заявитель полагает, что скорректированный перечень товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ заявленного обозначения не является однородным товарам и услугам 16, 35 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№712694, 643171, 347226, 129488.

С учётом всего вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.12.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении

скорректированного перечня товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.03.2023) поступления заявки №2023723879 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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).

Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из изобразительных элементов, и из словесных элементов «КНИЖНЫЙ», «СМАК», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивалась в отношении товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения общеизвестного товарного знака [1].

Противопоставленный общеизвестный товарный знак «» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ «передачи развлекательные телевизионные; передачи развлекательные телевизионные кулинарные».

Вместе с тем, при подготовке к рассмотрению возражения коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует положениям пункта б

статьи 1483 Кодекса, так как оно является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№712694, 643171, 347226, 129488 в отношении однородных товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №712694 [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде солнышка, и из словесного элемента «СМАК», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ.



Противопоставленные товарные знаки «  », «  » по свидетельствам №№643171 [3], 347226 [4] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартными и оригинальными шрифтами соответственно заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №129488 [5] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графических элементов, и из словесного элемента «СМАК», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству №129488 [5] истек 01.06.2024, однако, на настоящий момент действует льготный период для его продления, ввиду чего коллегия не снимает указанное противопоставление.

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

Коллегия отмечает, что заявленное обозначение включает в себя словесные элементы «КНИЖНЫЙ», «СМАК», которые разделены изобразительным элементом, являются независимыми словесными элементами, ввиду чего анализ по каждому из этих элементов должен проводиться отдельно (в словарно-справочной литературе отсутствует устойчивое словосочетание «КНИЖНЫЙ СМАК»).

Вместе с тем, коллегия указывает, что словесный элемент «СМАК» заявленного обозначения является значимым, так как выполнен крупным шрифтом, занимает его существенную часть, в связи с чем данный элемент должен учитываться при анализе сходства заявленного обозначения противопоставлениями [1-5].

Что касается доводов решения Роспатента от 13.12.2023 о том, что «заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя

другого лица общеизвестным товарным знаком «» (по свидетельству №161 с приоритетом от 30.12.1995) в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ [1]», коллегия установила следующее.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного общеизвестного товарного знака [1] показал, что единственный словесный элемент «Смак» противопоставленного общеизвестного товарного знака [1] фонетически и семантически («Смак» - «приятное вкусовое ощущение» (<https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=29319>)) входит в состав заявленного обозначения, что приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

Сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, что визуально сближает их в глазах потребителей.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение о высокой степени их сходства.

Как было отмечено решением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021 «наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака. Аналогичный подход отражен в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу №СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 № 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу №СИП-137/2018 и многих других».

Как указывалось в решении Роспатента «в соответствии с пунктом 3 статьи 1508 Кодекса правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары (услуги), неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров (услуг) будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя».

Коллегия отмечает, что противопоставленный общеизвестный товарный знак [1] зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ «передачи развлекательные телевизионные; передачи развлекательные телевизионные кулинарные». Телевизионная передача «СМАК» - это кулинарно-развлекательная программа на «Первом канале», выходившая в эфир с 1993 года по субботам утром

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Смак_\(телепередача\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Смак_(телепередача))). Последний выпуск передачи «СМАК» на «Первом канале» вышел в мае 2018 года (<https://govoritmoskva.ru/news/184054/>). На настоящий момент кулинарное шоу перешло на канал Youtube (<https://www.youtube.com/@SmakAM>).

Коллегия отмечает, что заявителем в дополнениях от 03.06.2024 был представлен ограниченный перечень товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ (16 - альбомы; атласы; блокноты для рисования, черчения; брошюры; буклеты; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага вошенная; бумага для выпечки; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для оригами складная; бумага для посева семян [канцелярские принадлежности]; бумага для рисования и каллиграфии; издания периодические; издания печатные; измельчители для бумаг для офисных целей; календари; книги; книги для раскрашивания; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; ленты для пишущих машин; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; продукция печатная; регистры [книги]; штампы [печати]; щиты рекламные бумажные или картонные; степлеры [принадлежности канцелярские]; расшиватели; текстовыделители; материалы для ламинирования; 28 - игры карточные; игры карточные коллекционные; игры настольные; игры настольные с игровым полем; игры портативные с жидкокристаллическими дисплеями; игры с кольцами; игры; игры-конструкторы; карточки для игр; карты игральные; игры развивающие; игры творческие; игры-опыты; игры-эксперименты; головоломки; 35 - презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи печатной продукции; распространение рекламных материалов, связанных с печатной продукцией; реклама товаров и услуг, связанных с издательской деятельностью и печатной продукцией; реклама интерактивная в компьютерной сети товаров и услуг, связанных с печатной продукцией; реклама наружная товаров и услуг, связанных с печатной продукцией; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже печатной продукции; деятельность интернет-магазинов по продаже печатной продукции; выпуск рекламных листов; реклама в печатных изданиях товаров и услуг, в сфере печати и печатной продукции; 41 - издание книг;

публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; издательская деятельность).

Коллегия полагает, что товары 16 класса МКТУ «альбомы; атласы; брошюры; буклеты; издания периодические; издания печатные; книги; книжки-комиксы; продукция печатная; регистры [книги]; щиты рекламные бумажные или картонные» и услуги 41 класса МКТУ «издание книг; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; издательская деятельность» заявленного обозначения относятся к изделиям книжно-журнальным, а также к услугам редакционно-издательским, при этом данные товары и услуги также могут соотноситься с кулинарным шоу «СМАК», содержать новости и сведения о данной телевизионной передаче. Следовательно, известность противопоставляемого общеизвестного товарного знака «Смак» по свидетельству №161 [1] порождает связанные с тем же производителем правдоподобные ассоциации в отношении указанных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ. Аналогичные выводы коллегия также формирует в отношении услуг 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи печатной продукции; распространение рекламных материалов, связанных с печатной продукцией; реклама товаров и услуг, связанных с издательской деятельностью и печатной продукцией; реклама интерактивная в компьютерной сети товаров и услуг, связанных с печатной продукцией; реклама наружная товаров и услуг, связанных с печатной продукцией; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже печатной продукции; деятельность интернет-магазинов по продаже печатной продукции; выпуск рекламных листовок; реклама в печатных изданиях товаров и услуг, в сфере печати и печатной продукции», так как данные услуги 35 класса МКТУ направлены на продвижение печатной продукции, то есть могут быть направлены на продвижение новостей и сведений о телепередаче «СМАК».

Таким образом, коллегия полагает, что регистрация заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня товаров 16 (части), 35, 41 классов МКТУ (приведен по тексту заключения выше) будет ущемлять права обладателя

общеизвестного товарного знака [1], а, следовательно, нарушает положения пункта 3 статьи 1508 Кодекса.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что испрашиваемые товары 16 класса МКТУ «блокноты для рисования, черчения; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага вощеная; бумага для выпечки; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для оригами складная; бумага для посева семян [канцелярские принадлежности]; бумага для рисования и каллиграфии; измельчители для бумаг для офисных целей; календари; книги для раскрашивания; книжки квитанционные [канцелярские товары]; ленты для пишущих машин; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; штемпели [печати]; степлеры [принадлежности канцелярские]; расшиватели; текстовыделители; материалы для ламинирования», равно как и испрашиваемые товары 28 класса МКТУ «игры карточные; игры карточные коллекционные; игры настольные; игры настольные с игровым полем; игры портативные с жидкокристаллическими дисплеями; игры с кольцами; игры; игры-конструкторы; карточки для игр; карты игральные; игры развивающие; игры творческие; игры-опыты; игры-эксперименты; головоломки» не содержат в себе позиций, которые каким-либо образом соотносились бы с услугами 41 класса МКТУ «передачи развлекательные телевизионные; передачи развлекательные телевизионные кулинарные» противопоставленного общеизвестного товарного знака [1]. Известность противопоставляемого общеизвестного товарного знака «Смак» по свидетельству №161 [1] не порождает связанных с тем же производителем правдоподобных ассоциаций в отношении испрашиваемых товаров 16 (части), 28 классов МКТУ (что подтверждается практикой Роспатента, например, решением Роспатента от 23.07.2020 по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПЕСНЯРЫ» по свидетельству №259213).

Таким образом, коллегия полагает, что регистрация заявленного обозначения в отношении скорректированного неоднородного перечня товаров 16 (части), 28 классов МКТУ (приведен по тексту заключения выше) не будет ущемлять права

обладателя общеизвестного товарного знака [1], а, следовательно, не нарушает положения пункта 3 статьи 1508 Кодекса.

Кроме того, коллегией были выявлены иные товарные знаки [2, 3, 5], содержащие в своем составе словесный элемент «СМАК» (приведены по тексту заключения выше), правовая охрана которым предоставлена на имя иных лиц, нежели чем обладателя общеизвестного товарного знака [1]. В перечнях противопоставленных товарных знаков [2, 3, 5] отсутствуют услуги 41 класса МКТУ, относящиеся к телепередачам. Данные обстоятельства дополнительно подтверждают возможность регистрации заявленного обозначения на имя заявителя в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 16 (части), 28 классов МКТУ.

При этом во внимание была принята правовая позиция Суда по интеллектуальным правам (в частности, постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 по делу №СИП-422/2020), который указывает на недопустимость нарушения административным органом принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям.

В отношении противопоставленных товарных знаков [2, 3, 4, 5], выдвинутых коллегией в рамках дополнительных оснований, препятствующих регистрации заявленного обозначения в отношении однородных товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ, коллегией было установлено следующее.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2, 3, 4, 5] показал, что единственный словесный элемент «Смак» противопоставленных товарных знаков [2, 3, 4, 5] фонетически и семантически («Смак» имеет толкование «приятное вкусовое ощущение» (<https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=29319>)) входит в состав заявленного обозначения, что приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

Сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, что визуально сближает их в глазах потребителей.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение о высокой степени их сходства.

Как было отмечено решением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021 «наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака. Аналогичный подход отражен в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу №СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 №300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу №СИП-137/2018 и многих других».

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 16 класса МКТУ «альбомы; атласы; блокноты для рисования, черчения; брошюры; буклеты; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага вощеная; бумага для выпечки; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для оригами складная; бумага для посева семян [канцелярские принадлежности]; бумага для рисования и каллиграфии; издания периодические; издания печатные; измельчители для бумаг для офисных целей; календари; книги; книги для раскрашивания; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; ленты для пишущих машин; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; продукция печатная; регистры [книги]; штампы [печати]; щиты рекламные бумажные или картонные; степлеры [принадлежности канцелярские]; расшиватели; текстовыделители; материалы для ламинирования» заявленного обозначения не являются однородными товарам 16 класса МКТУ «пакеты, мешки

для упаковки бумажные или пластмассовые; пакеты, мешки бумажные и пластмассовые для упаковки хлебобулочных и макаронных изделий» противопоставленных товарных знаков [2, 5], так как испрашиваемые товары 16 класса МКТУ относятся к продукции полиграфической, к принадлежностям для письма, рисования и черчения, а также к оборудованию офисному, в то время как товары 16 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2, 5] относятся к материалам и изделиям упаковочным, имеют разный вид, назначение, сферу применения и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи печатной продукции; распространение рекламных материалов, связанных с печатной продукцией; реклама товаров и услуг, связанных с издательской деятельностью и печатной продукцией; реклама интерактивная в компьютерной сети товаров и услуг, связанных с печатной продукцией; реклама наружная товаров и услуг, связанных с печатной продукцией; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже печатной продукции; деятельность интернет-магазинов по продаже печатной продукции; выпуск рекламных листовок; реклама в печатных изданиях товаров и услуг, в сфере печати и печатной продукции» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой, реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги рекламные "оплата за клик"; аренда площадей для размещения рекламы; прокат торговых стендов; прокат рекламных щитов; информация и советы коммерческие потребителям

[информация потребительская товарная]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; телемаркетинг; организация показов мод в рекламных целях» противопоставленных товарных знаков [3, 4], так как сравниваемые услуги относятся к услугам в области рекламы, а также к услугам по продвижению товаров, имеют одно назначение сферу применения и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [3, 4] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, что формирует вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, решение Роспатента от 13.12.2023 должно быть отменено, поскольку при анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2, 5] коллегией были выявлены неоднородные товары 16 класса МКТУ «альбомы; атласы; блокноты для рисования, черчения; брошюры; буклеты; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага воощеная; бумага для выпечки; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для оригами складная; бумага для посева семян [канцелярские принадлежности]; бумага для рисования и каллиграфии; издания периодические; издания печатные; измельчители для бумаг для офисных целей; календари; книги; книги для раскрашивания; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; ленты для пишущих машин; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; продукция печатная; регистры [книги]; штемпели [печати]; щиты рекламные бумажные или картонные; степлеры [принадлежности канцелярские]; расшиватели; текстовыделители; материалы для ламинирования», при этом в части товаров 16 класса МКТУ «блокноты для рисования, черчения; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага воощеная; бумага для выпечки; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для оригами складная; бумага для посева семян [канцелярские принадлежности]; бумага для рисования и каллиграфии; измельчители для бумаг для офисных целей; календари; книги для раскрашивания;

книжки квитанционные [канцелярские товары]; ленты для пишущих машин; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; штемпели [печати]; степлеры [принадлежности канцелярские]; расшиватели; текстовыделители; материалы для ламинирования», при этом ранее по тексту заключения коллегией были сделаны выводы о том, что часть испрашиваемых товаров 16 класса МКТУ «блокноты для рисования, черчения; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага вощеная; бумага для выпечки; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для оригами складная; бумага для посева семян [канцелярские принадлежности]; бумага для рисования и каллиграфии; измельчители для бумаг для офисных целей; календари; книги для раскрашивания; книжки квитанционные [канцелярские товары]; ленты для пишущих машин; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; штемпели [печати]; степлеры [принадлежности канцелярские]; расшиватели; текстовыделители; материалы для ламинирования» никоим образом не соотносится с услугами 41 класса МКТУ противопоставленного общеизвестного товарного знака [1].

Кроме того, регистрация заявленного обозначения также предполагается возможной в отношении скорректированного перечня товаров 28 класса МКТУ «игры карточные; игры карточные коллекционные; игры настольные; игры настольные с игровым полем; игры портативные с жидкокристаллическими дисплеями; игры с кольцами; игры; игры-конструкторы; карточки для игр; карты игральные; игры развивающие; игры творческие; игры-опыты; игры-эксперименты; головоломки», поскольку регистрация данных товаров на имя заявителя не будет ущемлять права обладателя общеизвестного товарного знака [1] (обоснование данного довода приведено по тексту заключения выше).

Дополнительно, коллегия обращает внимание на то, что от обладателя общеизвестного товарного знака [1] не подавались обращения на стадии экспертизы заявленного обозначения, в которых бы он высказывал свои опасения по поводу возможной регистрации заявленного обозначения.

Что касается доводов заявителя о том, что он «осуществляет свою деятельность в области издательства, в то время как правообладатели

противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№712694, 643171, 347226, 129488 занимаются иными видами деятельности, ввиду чего их товары и услуги 16, 35 классов МКТУ не будут смешиваться в гражданском обороте», то коллегия поясняет, что анализу однородности товаров и услуг подлежат перечни рассматриваемых обозначений, а не деятельность правообладателей противопоставленных товарных знаков [2-5] на рынке товаров и услуг, в связи с чем данный довод не может быть принят коллегией во внимание

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.02.2024, отменить решение Роспатента от 13.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023723879.