

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.08.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КОМОС ГРУПП», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023730429, при этом установила следующее.

По заявке №2023730429, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.04.2023, на имя заявителя испрашивалась регистрация в качестве товарного знака словесного обозначения « **ТАУ**_{mart} » в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 17.04.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023730429 для всех услуг 35 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения оно было признано сходным до степени смешения с:



- товарным знаком «» по свидетельству №578575 (приоритет: 27.12.2013, срок действия исключительного права продлен до 27.12.2033), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Март», Москва, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- товарными знаками «МАРТ», «MART», «MART», «MART» по свидетельству №704788 (приоритет: 28.04.2018), №704787 (приоритет: 28.04.2018), №387619 (приоритет: 04.02.2008, срок действия исключительного права продлен до 04.02.2028), №483308 (приоритет: 11.08.2011, срок действия исключительного права продлен до 11.08.2031), №578575¹ (приоритет: 27.12.2013), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Галерея «М», г. Челябинск, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.08.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.04.2024. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставление товарных знаков необоснованно, так как услуги заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №578575 не являются однородными. Сравнимые услуги относятся к разным видам, в силу различной природы услуг и их назначения, отсутствия взаимодополняемости/взаимозаменяемости, а также за счет разного круга потребителей;

- заявителем от ООО «Галерея «М», г. Челябинск, получено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2023730429;

¹ Номер регистрации не относится к ООО «Галерея "М"», указан ошибочно.

- словесный элемент «mart» заявленного обозначения указан в качестве неохраняемого элемента, так как является принятым сокращением от англ. слова «market», что в переводе означает «рынок»;

- прецеденты предоставления правовой охраны другим обозначениям, содержащим слово «МАРТ» для услуг 35 класса МКТУ, подтверждают возможность регистрации заявленного обозначения с дискламацией элемента «март»;

- семантический анализ показывает отсутствие смыслового сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №704787;

- фонетическое сходство между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №704787 отсутствует;

- графическое сходство между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №704787 также отсутствует, что обусловлено различиями в визуальном исполнении элементов;

- заявитель обращает внимание, что заявлялось на регистрацию обозначение с идентичным словесным элементом «ТАУ МАРТ» (заявка №2020764679) для тех же товаров и услуг, и противопоставленные товарные знаки не были ранее выявлены экспертизой как основания для отказа.

На основании изложенного заявитель просит признать необоснованными противопоставления и удовлетворить возражение.

С возражением представлены следующие материалы:

- копия письма-согласия от ООО «Галерея "М"», г. Челябинск, в котором выражено согласие данного лица на регистрацию обозначения по заявке №2023730429 в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- копия уведомления о результатах проверки соответствия обозначения по заявке №2020764679 требованиям законодательства.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.09.2024, заявителем было сообщено, что оригинал письма-согласия находится в деле заявки №2021733407.

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

С учетом даты подачи (12.04.2023) заявки №2023730429 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное обозначение « **ТАУ**^{mart} » по заявке №2023730429 является словесным, выполнено буквами русского и латинского алфавитов. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ *«объединение различных товаров, исключая их транспортировку, которое позволяет покупателям удобно просматривать и приобретать эти товары, в том числе через розничные и оптовые магазины или с помощью электронных средств, например, через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж*

покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; управление процессами обработки заказов товаров».

Анализ охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака показал следующее.

В рамках применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса выявлены следующие товарные знаки, препятствующие регистрации заявленного обозначения: «» по свидетельству №578575, «МАРТ», «МАРТ», «МАРТ», «МАРТ» по свидетельствам №704788, 704787, 387619, 483308.

Основным элементом противопоставленных товарных знаков «», «МАРТ», «МАРТ», «МАРТ», «МАРТ», «МАРТ» по свидетельствам №№578575, 704788, 704787, 387619, 483308, являются слова «МАРТ» и «МАРТ», выполненные в кириллице и в латинице. «МАРТ» (от лат. Mars, имени бога войны) - третий месяц календарного года (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/856110>); «МАРТ» - торговый центр; аукционный зал; сбыт; купля; продажа; торг (см. <https://www.multitrans.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=MART&ot=1>), также является транслитерацией слова «МАРТ».

Довод заявителя о слабой различительной способности слова «mart», в связи с тем, что элемент включен в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента, не является основанием для снятия противопоставлений товарных знаков, поскольку правовая охрана соответствующих товарных знаков является действующей и обусловлена в каждом случае именно этим элементом.

Следует констатировать, что заявленное обозначение «» характеризуется фонетическим вхождением в его состав словесного элемента

«mart» противопоставленных товарных знаков », «МАРТ», «MART», «MART» по свидетельствам №№578575, 704788, 704787, 387619, 483308, также вариативность восприятия элемента «mart» заявленного обозначения приводит к снижению роли смыслового признака сравнения.

Графический критерий не является определяющим, так как заявленное обозначение является словесным и представлено в стандартном (близком к стандартному) шрифтовом исполнении. Степень сходства может быть снижена в силу того, что словесный элемент «mart» расположено вторым.

Таким образом, заявленное обозначение состоит из слов, воспроизводящих основные словесные элементы противопоставленных товарных знаков, что свидетельствует о правомерности противопоставлений.

Оценка вероятности смешения производится исходя из степени сходства и степени однородности.

Правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№704788, 704787, 387619, 483308 действует в отношении, в том числе услуг 35 класса МКТУ, однако в возражении заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письмо-согласие от правообладателя ООО «Галерея "М"», г. Челябинск, являющимся правообладателем регистраций №№704788, 704787, 387619, 483308.

Сопоставление перечней услуг, в отношении которых предоставлены согласия показало, что волеизъявления правообладателя противопоставленных товарных знаков касается всех испрашиваемых заявителем услуг 35 класса МКТУ.

Поскольку противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№704788, 704787, 387619, 483308 не являются общеизвестными или

коллективными товарными знаками, в исполнении заявленного обозначения и данных товарных знаков имеются отличия, то ссылки на товарные знаки «**МАРТ**», «**МАРТ**», «**МАРТ**», «**MART**» по свидетельствам №№578575, 704788, 704787, 387619, 483308 снимаются в связи с преодолением заявителем мотивов несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в соответствующей части.

Правовая охрана товарного знака «» по свидетельству №578575 действует в отношении услуг «прокат торговых автоматов» 35 класса МКТУ. Данные услуги представляют собой аренду оборудования, предназначенного для возможности продажи товаров через автоматизированные устройства.

Испрашиваемые к регистрации услуги, затронутые отказом (*«объединение различных товаров, исключая их транспортировку, которое позволяет покупателям удобно просматривать и приобретать эти товары, в том числе через розничные и оптовые магазины или с помощью электронных средств, например, через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; управление процессами обработки заказов товаров»*), относятся к сфере продвижения товаров, в связи с чем их родовая принадлежность может быть сформулирована как услуги, связанные с созданием условий для розничной и оптовой торговли.

Как видно, назначение сравниваемых услуг различно: заявленные услуги фокусируются на коммерции, противопоставленные - на аренде оборудования. Заявленные услуги реализуются через цифровые платформы, в то время как противопоставленная услуга реализуется через физические каналы сбыта услуг. Взаимодополняемость сравниваемых услуг возможна, но их взаимозаменяемость отсутствует.

Таким образом, по совокупности признаков, нельзя прийти к выводу о высокой степени сходства обозначений и высокой степени однородности услуг 35 класса МКТУ. В связи с указанным для вывода о наличии вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №578575 не имеется достаточных оснований.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента подлежит изменению в части услуг 35 класса МКТУ, для которых заявленное обозначение может быть признано соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.08.2024, отменить решение Роспатента от 17.04.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023730429.