


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 13.05.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Оригами", Республика Башкортостан, город Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710405, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2018741222 с приоритетом от 25.09.2018 зарегистрирован 06.05.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №710405 в отношении товаров 31 и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Булановой Элины Анатольевны, 346130, Ростовская обл., Миллеровский р-н, г. Миллерово, улица квартал им. Маршала Ефимова, д. 14, кв. 41 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.05.2024 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, 10 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «МАГНАТ» по свидетельству Российской Федерации №862607 (далее - противопоставленный товарный знак), зарегистрированного с приоритетом от 22.09.1999 в отношении услуги «реализация товаров» 42 класса МКТУ.

Словесный элемент «Fruit» переводится на русский язык как «фруктовый», то есть является уточняющим относительно элемента «MAGNAT».

Услуги 35 класса МКТУ оспариваемого знака имеют высокую степень однородности услугам «реализация товаров» 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710405 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Затем 04.07.2024 от правообладателя оспариваемого знака поступил отзыв.

Правообладатель выражает несогласие с возражением и указывает на несходство обозначений. Так, кроме частичного совпадения словесной части, знаки коренным образом различаются: дополнительным словесным элементом, фоном, шрифтом написания, дополнительными графическими элементами.

Кроме того, правообладатель указывает, что словесный элемент «Fruit» переводится в первую очередь, как «Фрукт», обосновывая тем, что для значения «фруктовый», она должна быть написана с маленькой буквы, согласно правил написания английского языка, кроме того на французском, итальянском и немецком языках надпись однозначно переводится как «Фрукт».

Кроме того, ООО «Фрут Магнат», использующий данный товарный знак с разрешения правообладателя товарного знака № 710405, использует товарный знак как «Фрут Магнат» а не «фруктовый Магнат», как утверждает г-н Б.Ф. Сагадатов.

К отзыву приложены следующие документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Фрут Магнат»;
2. Письмо-согласие ИП Булановой Э.А. на использование товарного знака №710405 ООО «Фрут Магнат».

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №710405.

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 06.05.2024 года, то есть в последний день 5-летнего срока с даты (06.05.2019) публикации сведений о регистрации товарного знака по свидетельству №710405.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.09.2018) приоритета товарного знака по свидетельству №710405 правовая база для оценки его охраноспособности 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:

- 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, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

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 с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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.

Согласно пункту 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 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).


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.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче. Оценка материалов возражения позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под своими товарными знаками. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству №710405 представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее словесные элементы «FRUIT Magnat», выполненные буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде двух листьев. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в черном, белом, зеленом, желтом цветовых сочетаниях в отношении товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ.

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, является владельцем прав на товарный знак «МАГНАТ» свидетельству №862607, в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров». 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 №710405.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №710405 в отношении части услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям пунктов 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №862607 представляет собой словесное обозначение «МАГНАТ», выполненное крупным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ.



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 противопоставленный товарные знаки 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 «fruit» в переводе с английского языка на русский означающего «фрукт, фруктовый»

(<https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9->



[/fruit](https://context.reverso.net/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/fruit)) не меняет восприятия словесного элемента магнат, смысл которого сводится к могущественному лидеру в какой-либо области. При этом словесные элементы «FRUIT MAGNAT» могут быть переведены и как «фруктовый магнат», где слово «фруктовый» уточняет слово «Магнат», а также как «ФРУКТ МАГНАТ», то есть два не связанных друг с другом слова, не образующих согласованного словосочетания. Следовательно, слово «MAGNAT» является либо ведущим словом с уточнением, либо ведущим словом с дополнительным не связанным вторым словом.

При этом в том и в другом случае, слово «MAGNAT», присутствующее в знаке, остается совпадающим фонетически и семантически со словом «МАГНАТ».

Что касается представленного согласия правообладателя компании «ФРУТ МАГНАТ» (2), то коллегия указывает, что данный документ не относится к доказательственной базе, а лишь подтверждает довод правообладателя о том, что слова оспариваемого знака должны восприниматься в значении «ФРУКТ МАГНАТ».

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.



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 МАГНАТ/MAGNAT, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и услуг 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака 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 «*управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечения предпринимателей товарами]*» в части сопутствуют, а в другой части однородны услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «*реализация товаров*». Однородность сравниваемых товаров и услуг обусловлена тем, что они соотносятся как "род-вид" - торговая деятельность, имеют одно назначение - реализация (продажа) покупателям

товаров любых производителей, вида и ассортимента, один круг потребителей (широкий круг потребителей).

Что касается услуги «*продвижение продаж для третьих лиц*» оспариваемого товарного знака, то под ней понимается комплекс мер направленных на доведение до потребителя информации о товаре, а также его реализацию, поэтому такая услуга также является однородной услугам 42 класса МКТУ «*реализация товаров*».

Таким образом, все услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и услуги 42 класса МКТУ противопоставленного знака являются в высокой степени однородными.

Принимая во внимание установленное сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, а также установленную однородность оспариваемых услуг 35 класса МКТУ 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 №710405 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как нарушающая более ранние права третьих лиц в отношении однородных услуг.

Анализ на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В оспариваемом товарном знаке словесный элемент «MAGNAT» является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса может быть применено к товарному знаку, которое состоит из отдельных элементов, и один из элементов представляет собой товарный знак другого лица. При этом такой элемент, присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения).



В оспариваемом товарном знаке «» словесный элемент «MAGNAT» не может быть признан как самостоятельный элемент, занимающий периферийную позицию. Таким образом, положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса не может быть применено к оспариваемому товарному знаку.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.05.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710405 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «*продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]*».