

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 15.04.2024 возражение компании Marussia Beverages B.V., Нидерланды (далее – заявители), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1675966.

Международная регистрация №1675966 знака «**MARUSSIA BEVERAGES**» с конвенционным приоритетом от 15.12.2021 произведена Международным Бюро ВОИС 13.06.2022 в отношении услуг 35, 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя заявителя (Marussia Beverages B.V., Siriusdreef 41, NL-2132 WT Hoofddorp (NL)).

Роспатентом 14.06.2023 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1675966 для всех заявленных услуг 35, 39 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам экспертизы, изложенным в предварительном отказе Роспатента от 13.01.2023, знак по международной регистрации №1675966 является сходным до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя иных лиц:



- с товарным знаком «» [1] (свидетельство №529873 с приоритетом от 17.10.2012, срок действия регистрации продлен до 17.10.2032), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35, 39 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Русский клуб», 127051, Москва, Цветной б-р, д. 25, стр. 1, кв. 24;

- с товарным знаком «**MARUSSIA**» [2] (свидетельство №717138 с приоритетом от 30.12.2016), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «А Зет», 142072, Московская область, г. Домодедово, тер. Триколор (мкр. Востряково), стр.4.

Также в предварительном отказе Роспатента от 13.01.2023 указывается на неохраноспособность словесного элемента «BEVERAGES» согласно требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных услуг 35, 39 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выражает согласие с необходимостью признания словесного элемента «BEVERAGES» неохраняемым и просит его дискламирровать с учетом того, что указанный элемент не занимает доминирующего положения в знаке, поскольку внимание потребителя акцентируется на расположенном в начальной позиции образном словесном элементе «MARUSSIA».

Заявитель отмечает, что им достигнута принципиальная договоренность с правообладателем противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству №717138 о предоставлении письма-согласия, и в настоящее время согласовываются финансовые условия.

В отношении противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству №529873 заявителем было принято решение инициировать процесс его досрочного прекращения в Суде по интеллектуальным правам. Одновременно в суде будут запрошены обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту осуществлять любые юридически значимые действия в отношении знака по международной регистрации №1675966.

Учитывая изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.06.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1675966 для всех заявленных услуг 35, 39 классов МКТУ.

Между тем, 10.07.2024 заявитель направил корреспонденцию, в которой указал, что потерял интерес к делопроизводству по данному возражению и просил рассмотреть его без участия представителей заявителя.

Изучив материалы дела, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (15.12.2021) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1675966 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся

также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов 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.

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).

Знак «**MARUSSIA BEVERAGES**» по международной регистрации №1675966 с конвенционным приоритетом от 15.12.2021 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1675966 испрашивается в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ:


35 класс МКТУ – *«retail and wholesale services and import and export services in regard to (alcoholic) beverages; retail and wholesale services and import and export services; promotional and advertising services; marketing services; providing of commercial*

and/or advertising information also through online channels; (online) presentation of goods on communication media, for wholesale and retail purposes; sales promotion for others; business management; business administration; office functions; consultancy services in relation to the aforementioned services; all of the aforementioned services also provided by means of and through the internet» / «розничные и оптовые услуги и услуги по импорту и экспорту (алкогольных) напитков; розничные и оптовые услуги и услуги по импорту и экспорту; рекламные услуги; маркетинговые услуги; предоставление коммерческой и/или рекламной информации, в том числе через онлайн-каналы; (онлайн) презентация товаров на средствах массовой информации для оптовой продажи и для целей розничной торговли; стимулирования продаж для других; управление бизнесом; деловое администрирование; офисные функции; консультационные услуги в связи с вышеупомянутыми услугами; все вышеупомянутые услуги также предоставляются посредством Интернета и через его посредство»;

39 класс МКТУ – *«bottling services; transport; packaging and storage of products; distribution services; transporting products by rail, road, water or air; import and export cargo handling services; packaging, bottling, wrapping and delivering products; services for providing information about journeys or transport of goods by brokers and tourist agencies, as well as for providing information relating to tariffs, timetables and methods of transport; services relating to the inspection of vehicles or goods for the purpose of transport; travel arrangement and travel services; consultancy services in relation to the aforementioned services; all of the aforementioned services also provided by means of and through the internet» / «услуги по розливу; транспортировка; упаковка и хранение продукции; дистрибьюторские услуги; транспортировка продукции железнодорожным, автомобильным, водным или воздушным транспортом; услуги по обработке импортных и экспортных грузов; упаковка, розлив, обертывание и доставка продукции; услуги по предоставлению информации о поездках или транспортировке товаров брокерами и туристическими агентствами, а также предоставление информации, касающейся тарифов, расписаний и способов перевозки; услуги, связанные с осмотром транспортных средств или товаров в целях перевозки; организации поездок и туристических услуг; консультационные услуги в связи с*

вышеупомянутыми услугами; все вышеупомянутые услуги также предоставляются посредством Интернета и через него».

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1675966 для заявленных услуг 35, 39 классов МКТУ основан на выводе о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием более ранних прав иных лиц на товарные

знаки «» [1] по свидетельству №529873 с приоритетом от 17.10.2012, «**MARUSSIA**» [2] по свидетельству №717138 с приоритетом от 30.12.2016.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №529873 зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; деловая экспертиза; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; обзоры печати; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги*

фотокопирования» и услуг 39 класса МКТУ «транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий; авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; буксирование; бутилирование; услуга розлива в бутылки; водораспределение; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; запуск спутников для третьих лиц; информация о движении; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; операции спасательные [перевозки]; организация круизов; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и свалка мусора; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка на паромках; перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозка ценностей в бронированном транспорте; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; переноска грузов; подъем затонувших судов; помощь в случае повреждения транспортных средств [буксирование]; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; прокат гоночных машин; прокат железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка товаров; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение питьевой водой; сопровождение путешественников; транспорт санитарный; транспорт трамвайный; транспортировка трубопроводная; управление шлюзами; услуги автостоянок;

услуги водителей; услуги водного прогулочного транспорта; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги навигационные; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; услуги спасательные подводные; услуги такси; франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров на складах; экскурсии [туризм]; экспедирование грузов».

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №717138 зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; услуги по оптовой и розничной продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; все вышеперечисленные услуги оказываются в отношении следующих товаров: абразивы; аэрозоль для освежения полости рта; вазелин косметический; вата для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; воск для усов; гель для отбеливания зубов; грим; жиры для косметических целей; карандаши для бровей; карандаши косметические; квасцы алюминиевые [антисептики]; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла косметические; масла, используемые как очищающие средства; масло миндальное; масло терпентинное для обезжиривания; материалы клейкие для косметических целей; молоко миндальное для косметических целей; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; наборы косметические; пасты, порошки зубные; пероксид водорода для косметических целей; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-

косметических; препараты для завивки волос; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для удаления грима; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; пудра гримерная; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; составы для кожи полировальные; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства обесцвечивающие для косметических целей; средства туалетные против потения; шампуни; шампуни для мытья комнатных животных».

Необходимо констатировать, что заявителем не представлено ни упомянутое в возражении письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству №717138, ни сведения о прекращении правовой охраны товарного знака [1] по свидетельству №529873 в связи с его неиспользованием. Названные товарные знаки являются действующими и подлежат сопоставительному анализу со знаком по международной регистрации №1675966.

Так, при анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что

обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.


Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Так, знак «**MARUSSIA BEVERAGES**» по международной регистрации №1675966 включает в свой состав два словесных элемента «**MARUSSIA**» и «**BEVERAGES**», где слово «**MARUSSIA**» представляет собой женское имя Маруся в транслитерации буквами латинского алфавита, а слово «**BEVERAGES**¹» переводится с английского языка как «напитки». Данные словесные элементы не связаны друг с другом грамматически и лексически, т.е. не образуют словосочетания с устойчивым смысловым значением, что обуславливают необходимость проведения анализа по каждому слову в отдельности.

При этом следует отметить, что словесный элемент «**BEVERAGES**» является неохраняемым в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных услуг, поскольку не обладает различительной способностью, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, основным индивидуализирующим элементом знака по международной регистрации №1675966 выступает слово «**MARUSSIA**».

В свою очередь противопоставленные товарные знаки «» [1] по свидетельству №529873, «**MARUSSIA**» [2] по свидетельству №717138 характеризуются наличием в их составе единственного словесного элемента

¹ <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/beverage>.

«MARUSYA» и «MARUSSIA» соответственно, которое означает женское имя «Маруся».

Семантическое и фонетическое тождество словесных элементов «MARUSSIA» и «MARUSYA» в составе сравниваемых обозначений обуславливает вывод об их ассоциировании друг с другом по смыслу и по звучанию.

Графический критерий сходства при сопоставлении знака по международной регистрации №1675966, выполненного в стандартной шрифтовой манере, имеет второстепенное значение, поскольку у этого обозначения не имеется каких-либо визуальных особенностей, оказывающих существенное воздействие на потребителя и приводящих к его запоминанию в этой связи.

Тем самым, именно семантическое тождество и фонетическое тождество вышеназванных словесных элементов «MARUSSIA» и «MARUSYA» сравниваемых обозначений предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника, т.е. сопоставляемые обозначения характеризуются высокой степенью сходства.

При этом необходимо отметить, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не их реального смешения в глазах потребителя, а добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова (в данном случае неохраняемого словесного элемента «BEVERAGES») не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком. Кроме того, согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной в ряде дел (например, №СИП-658/2021, №СИП-210/2017, №СИП-450/2017), 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.

Вместе с тем, как указывалось выше, на вероятность смешения товарных знаков в равной степени оказывает влияние как наличие между ними сходства, так и однородность товаров (услуг), для сопровождения которых в гражданском обороте предназначены сравниваемые обозначения.

Сопоставляемые услуги 35, 39 классов МКТУ знака по международной регистрации №1675966 и противопоставленных товарных знаков [1] по свидетельству №529873, [2] по свидетельству №717138 соотносятся друг с другом по виду/роду, характеризуются одинаковым назначением и кругом потребителей, следовательно, являются однородными.

Следует упомянуть, что сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг, для сопровождения которых они предназначены, в возражении заявителем не опровергается.

Исходя из всех вышеназванных обстоятельств дела в совокупности, усматривается, что высокая степень сходства знака по международной регистрации №1675966 и противопоставленных товарных знаков [1] по свидетельству №529873, [2] по свидетельству №717138 вместе с однородностью сопоставляемых услуг 35, 39 классов МКТУ способствует вероятности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, что свидетельствует о несоответствии спорного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статья 1483 Кодекса. В этой связи оспариваемое решение Роспатента от 14.06.2023 не подлежит отмене, а поступившее возражение удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.04.2024, оставить в силе решение Роспатента от 14.06.2023.