

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) [далее – Правила ППС], рассмотрела возражение, поступившее 26.09.2023, поданное ООО «ОРИГАМИ», Республика Башкортостан, г. Уфа (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 671789, при этом установила следующее.

Румяная матрёшка

Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2017743779 с
приоритетом от 20.10.2017 зарегистрирован 19.09.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 671789 на имя Волкова Алексея Евгеньевича, 456217, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Урицкого, 7А, кв. 52 (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 20.10.2027 г.

В поступившем 26.09.2023 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 671789 оспариваемого товарного знака [1] произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 26.09.2023, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «**МАТРЕШКА**» [2] по свидетельству № 754419 с приоритетом от 19.05.1999 г. (дата истечения срока действия исключительного права 19.05.2029 г.) в отношении услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров»;
- оспариваемый знак [1] зарегистрирован с нарушением пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса с учетом того, что оспариваемый знак [1] в целом является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком [2];
- лицо, подавшее возражение, в части применения критериев сходства ссылается на практику Суда по интеллектуальным правам (например, дела №№ СИП-582/2022, СИП-358/2019, СИП-357/2019, СИП-445/2018, СИП-539/2017, СИП-21/2019, СИП-140/2020 и т.д.);
- словесный элемент «РУМЯНАЯ МАТРЕШКА» оспариваемого товарного знака [1] и словесный товарный знак [2] «МАТРЕШКА» являются сходными до степени смешения, поскольку одно из двух слов указанного словесного элемента является тем же словом, что и противопоставленный товарный знак [2];
- в оспариваемом товарном знаке [1] в словесном элементе «РУМЯНАЯ МАТРЕШКА» именно слово «МАТРЕШКА» является сильным элементом;
- в постановлении Президиума ВАС РФ от 18.06.2013 № 2050/13 по делу № А40-9614/2012-27-117 сказано, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности смешения, при этом добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком;
- в возражении приведены ссылки на судебную практику: дела №№ СИП-210/2017, СИП-450/2017, СИП-474/2014, СИП-259/2020, СИП-621/2016, СИП-617/2014 и т.д., а также выдержки из действующего законодательства, постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации и т.п.;

- для вывода о наличии препятствия для регистрации товарного знака достаточно вероятности (угрозы) смешения в глазах потребителей заявленного на регистрацию обозначения и сравниваемых товарных знаков;

- ранее лицо, подавшее возражение, уже обращалось с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку «^{Аптека} ЭКОНОМНАЯ МАТРЕШКА» по свидетельству № 535856. Решением Роспатента от 09.12.2020 г. данное возражение было удовлетворено и предоставление правовой охраны данному товарному знаку было признано недействительным, как несоответствующего требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ. Коллегия пришла к выводу, что в словосочетании «ЭКОНОМНАЯ МАТРЕШКА» слово «МАТРЕШКА» является основным элементом, на него падает логическое ударение и акцентируется внимание потребителя.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 671789 [1] в отношении всех товаров и услуг.

В представленном отзыве по мотивам настоящего возражения правообладатель отмечает следующее:

- сравниваемые знаки [1] и [2] не сходны до степени смешения ни фонетически, ни семантически, ни графически, при этом они имеют различный звукоряд, разное количество звуков, разный состав гласных и согласных, слогов, звукосочетаний и т.п. Акцент в оспариваемом знаке [1] приходится на прилагательное «Румяная». Товарный знак [1] предназначен для продаж, рекламы семечек, орехов, подвергнутых обжарке и т.д.;

- в отзыве приведены выдержки из действующего законодательства, судебной практики и т.п.;

- оспариваемый знак [1] предназначен для обозначения товаров определенного качества - обработанных, обжаренных семян и орехов, что соответствует оспариваемым товарам 29 класса МКТУ, а также сопутствующим им в гражданском обороте услугам 35 класса МКТУ, связанных с продвижением;

- словосочетание «Румяная матрешка» согласовано в роде, числе и падеже;
- визуальные различия обусловлены наличием в оспариваемом знаке [1] слова «Румяная», которое визуально доминирует, при этом именно на него падает логическое ударение;
- в противопоставленном знаке [2] слово «МАТРЕШКА» воспринимается буквально, исходя из его словарного значения согласно общедоступным словарям. Оспариваемый знак [1] вызывает ассоциации с деревенской девушкой, пышущей здоровьем, с ярким румянцем (образ качественного, здорового продукта питания), что отличается от образа полой деревянной куклы. Указанное свидетельствует о разных смысловых образах, заложенных в сравниваемых знаках;
- в возражении отсутствуют доказательства использования противопоставленного знака [2] в гражданском обороте, а также не имеется доказательств фактического смешения сравниваемых знаков;
- правообладатель оспариваемого знака [1] является реальным производителем семечек и орехов, маркируемых оспариваемым знаком, и имеет широкую дистрибьюторскую сеть, что подтверждается рядом договоров;
- у потребителей существует стойкая ассоциация о принадлежности товаров и услуг по продвижению и реализации с названием «Румяная матрешка» правообладателю оспариваемого знака [1].

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- договоры и сопроводительная документация к ним - [3];
- письмо правообладателя с информацией о его деятельности - [4];
- распечатки энциклопедических словарей - [5].

Лицо, подавшее возражение, уведомленное надлежащим образом о дате и времени проведения заседания коллегии, на заседании коллегии отсутствовало. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 26.09.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (20.10.2017) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

Согласно требованиям пункта 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 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).

Румяная матрёшка

Оспариваемый товарный знак «» [1] по свидетельству № 671789 (приоритет от 20.10.2017) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарного знака [1] действует на территории Российской Федерации в

отношении товаров 29, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 20.10.2027 г.

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 возражения, в его подаче. Исключительное право на товарный знак [2] у лица, подавшего возражение, свидетельствует о наличии его заинтересованности в подаче настоящего возражения по указанным в нем основаниям.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] по свидетельству № 671789 в отношении товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, была осуществлена 19.09.2018 г. Подача возражения (с учетом даты на конверте 18.09.2023 г.) произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку [1] на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный в возражении товарный знак: « **МАТРЁШКА** » [2] по свидетельству № 754419 с приоритетом от 19.05.1999 г. (дата истечения срока действия исключительного права 19.05.2029 г.) [2] является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Номер и дата регистрации товарного знака, являющегося предметом договора об отчуждении в

отношении части товаров и/или услуг: № 209966, 25.03.2002. Дата и номер регистрации договора об отчуждении исключительного права в отношении части товаров и/или услуг: 20.04.2020, РД0331125. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 754419 действует на территории Российской Федерации в отношении услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров».

В словосочетании «Румяная матрешка», состоящем из прилагательного и существительного, основным элементом является существительное, поэтому наиболее значимым элементом в оспариваемом знаке [1] является элемент «матрешка», при этом именно на него падает логическое ударение.

Анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Действительно, в словосочетании «Румяная матрешка» прилагательное «Румяная» привносит некоторые фонетические отличия по сравнению с противопоставленным знаком [2]. Вместе с тем, следует иметь в виду, что товарный знак [2] имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в оспариваемый знак [1], что определяет их сходство по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений. Визуально сравниваемые товарные знаки [1] и [2] являются сходными ввиду использования при их написании букв одного алфавита. При этом, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Доводы правообладателя [5] о различиях сравниваемых знаков [1] и [2] по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства не опровергают вышеизложенные выводы коллегии. Так, мнение правообладателя о том, что оспариваемый знак [1] вызывает ассоциации с деревенской девушкой, пышущей здоровьем, с ярким румянцем, что отличается от образа полой деревянной куклы противопоставленного товарного знака [2], является субъективным. В сравниваемых знаках логическое ударение и основная смысловая нагрузка падает на существительное «матрешка».

Таким образом, оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] с целью определения их однородности показало следующее.

Следует пояснить, что услуга 42 класса МКТУ *«реализация товаров»* противопоставленного товарного знака [2] отражает деятельность торговых предприятий, то есть подразумевает исключительно услуги посреднических организаций, к которым могут относиться услуги супермаркетов, магазинов, оптово-розничных баз и т.д. по реализации, сбыту товаров в интересах третьих лиц.

Таким образом, оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«услуги розничной и оптовой продажи; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи, включая услуги интернет-магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* и услуга 42 класса МКТУ *«реализация товаров»* противопоставленного товарного знака [2] относятся к продажам, сбыту товаров и услуг, то есть соотносятся как род (вид), имеют общее назначение (для реализации, сбыта), имеют общий круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, что свидетельствует об их однородности.

Вместе с тем, оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«реклама; реклама телевизионная»* представляют собой услуги в области рекламы, рекламной деятельности и не являются однородными услуге 42 класса МКТУ *«реализация товаров»* противопоставленного товарного знака [2], поскольку они относятся к иному роду (виду) *«услуги в области рекламы»*, имеют иное назначение (для рекламирования), иной круг потребителей, относятся к разным сегментам рынка, что свидетельствует об отсутствии их однородности.

Оспариваемые товары 29 класса МКТУ *«семена обработанные; семена подсолнечника обработанные, орехи обработанные»* относятся к производству продуктов растительного происхождения, обладают отдельными

производственными мощностями и не могут быть признаны однородными услуго 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного товарного знака [2]. Следует пояснить, что услуга 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного товарного знака [2] связана с торговой деятельностью, а не с производством указанных товаров, в связи с чем, она не может быть признана однородной товарам 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] ввиду разного рода (вида), назначения, разной области деятельности и сегментов рынка.

Указанное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 35 (части) и 42 классов МКТУ сопоставляемых товарных знаков [1] и [2] по причине их природы, назначения одному лицу – правообладателю противопоставленного товарного знака [2].

Вместе с тем, в отношении всех товаров 29, другой части услуг 35 класса МКТУ товарного знака [1] у коллегии нет оснований для признания их однородными, как было установлено выше.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) 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.

С учетом высокой степени однородности анализируемых услуг 35, 42 классов МКТУ, связанных с продажами и реализацией, риск смешения сопоставляемых товарных знаков [1] и [2] в гражданском обороте увеличивается.

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ «услуги розничной и оптовой продажи; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи;

продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи, включая услуги интернет-магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]». Вместе с тем, в отношении всех товаров 29 и остальной части услуг 35 классов МКТУ у коллегии нет оснований считать, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку [1] произведено в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Представленные ссылки на судебные акты относятся к иным обозначениям, не имеют преюдициального значения для рассмотрения настоящего спора. При этом делопроизводство по каждой заявке осуществляется независимо, исходя из индивидуальных особенностей каждого дела.

Доводы и документы [3,4] отзыва о фактическом использовании оспариваемого товарного знака [1] не приводят к иным выводам коллегии. При оценке соответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса оценке подлежат сравниваемые товарные знаки в том виде, как они зарегистрированы в Госреестре и в отношении тех товаров и услуг, которые указаны в свидетельствах.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.09.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 671789 недействительным частично, а именно, в отношении части услуг 35 класса МКТУ «услуги розничной и оптовой продажи; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи, включая услуги интернет-магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».