

**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 21.04.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КОМОС ГРУПП», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021733407, при этом установила следующее.

По заявке № 2021733407, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.05.2021, на имя заявителя испрашивалась регистрация в качестве товарного знака словесного обозначения « **TAU MART** » в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 35 классов МКТУ.

На основании заявления, поступившего 31.10.2022, в заявленный перечень товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 35 классов МКТУ внесены изменения. Принятый к экспертизе перечень изложен в корреспонденции, направленной заявителю 21.12.2022.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 22.12.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021733407 для части товаров заявленного перечня (далее – решение Роспатента).

Данным решением отказано в государственной регистрации товарного знака «ТАУ МАРТ» в отношении части заявленных товаров и услуг 30, 32, 35 классов МКТУ 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 « **TAU** » по свидетельству № 316634 (приоритет: 04.03.2005, срок действия исключительного права продлен до 04.03.2025), зарегистрированным на имя Дерби Бар Лимитед, Великобритания, в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ;



– товарным знаком «  » по свидетельству № 566552 (конвенционный приоритет: 04.12.2014), зарегистрированным на имя ТАУ КОРПОРЕЙШН, Япония, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;



– 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** » по свидетельству № 704788 (приоритет: 28.04.2018), № 578575 \* (приоритет: 27.12.2013), № 704787 (приоритет: 28.04.2018), № 387619 (приоритет: 04.02.2008, срок действия исключительного права продлен до 04.02.2028), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Галерея «М»», г. Челябинск, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

---

\* Номер регистрации не относится к ООО «Галерея "М"», указан ошибочно

**ТАУ**

– товарным знаком « **ТАУ** » по свидетельству № 450616 (приоритет: 05.03.2011, срок действия исключительного права продлен до 05.03.2031), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТАУ», Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

*Mart*

– товарным знаком « КОНДИТЕРСКАЯ » по свидетельству № 744559 (приоритет: 13.05.2019), зарегистрированным на имя Игумнова Тараса Николаевича, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.04.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.12.2022. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставление товарных знаков необоснованно, так как товары и услуги заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в ряде случаев не являются однородными, а степень сходства не достигает вероятности смешения;

- заявленное обозначение включает слова «ТАУ», которое переводится как «гора» с большинства языков народов России, и «МАРТ», ассоциирующееся с крупным торговым центром, что в совокупности формирует для потребителя смысл «Гипермаркет Гора» или «Гипермаркет Тау»;

- основным элементом заявленного обозначения является слово «ТАУ», на которое акцентировано внимание потребителя, слово «МАРТ» обладает слабой различительной способностью в контексте услуг 35 класса МКТУ, поскольку часто ассоциируется с гипермаркетами, однако в составе оригинального словосочетания «ТАУ МАРТ» оно может выполнять различительную функцию;

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

- 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;

- судебная практика подтверждает, что неохраняемые элементы товарного знака не могут определять наличие или отсутствие сходства до степени смешения;

- слово «mart» в противопоставленном товарном знаке имеет слабую охраноспособность и не может играть ключевую роль в анализе сходства;

- противопоставление таких товарных знаков, как товарные знаки по свидетельствам № 704788, № 387619 и № 578575, является необоснованным, поскольку слово «МАРТ» описательно для услуг 35 класса МКТУ, и потребитель не связывает его с конкретным источником происхождения услуг;

- анализ однородности услуг показывает, что заявленные услуги и услуги противопоставленных товарных знаков относятся к разным видам, имеют разные назначение и круг потребителей, не являются взаимозаменяемыми, что исключает их однородность;

- сравнение заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 566552 показывает отсутствие графического сходства из-за различий в алфавите, длине слов и визуальном оформлении, а также отсутствие фонетического сходства, поскольку латинское «TAU» может иметь различные варианты произношения;

- заявленное обозначение ранее уже заявлялось (заявка № 2020764679) для тех же товаров и услуг, и противопоставленные товарные знаки не были ранее выявлены экспертизой как основания для отказа;

- заявитель обращает внимание на необходимость соблюдения единообразного подхода к анализу обозначений и защиты законных ожиданий.

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

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021733407;
- (2) ссылки на словарно-справочные источники;
- (3) копия уведомления о результатах проверки соответствия обозначения по заявке № 2020764679 требованиям законодательства.

В период рассмотрения возражения Судом по интеллектуальным правам дважды выносились Определения о принятии обеспечительных мер в виде запрета принимать решение по результатам рассмотрения возражения от 21.04.2023 на решение экспертизы в части отказа в регистрации товарного знака «ТАУ МАРТ» по заявке № 2021733407, а именно:

- Определением Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2023 по делу №СИП-611/2023 – обеспечительные меры отменены Определением Суда по интеллектуальным правам от 30.01.2024 по тому же делу;

- Определением Суда по интеллектуальным правам от 20.03.2024 по делу № СИП-267/2024 – обеспечительные меры отменены Определением Суда по интеллектуальным правам от 17.05.2024 по тому же делу.

В связи с указанными актами Суда по интеллектуальным правам делопроизводство по возражению дважды приостанавливалось.

Корреспонденцией, представленной 11.07.2024, заявителем приобщены следующие дополнительные материалы:

- (4) подлинник письма от 21.02.2024 от Общества с ограниченной ответственностью «ТАУ», Республика Башкортостан, в котором выражено согласие данного лица на регистрацию обозначения по заявке № 2021733407 в отношении услуг 35 класса МКТУ *«предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; управление процессами обработки*

*заказов товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи»;*

(5) подлинник письма от 20.10.2023 от ТАУ КОРПОРЕЙШН, Япония, оформленного в рамках мирового соглашения от 22.11.2023, в котором выражено согласие данного лица на регистрацию обозначения по заявке №2021733407 в отношении услуг 35 класса МКТУ *«предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; управление процессами обработки заказов товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи»;*

(6) подлинник письма от Общества с ограниченной ответственностью «Галерея "М"», г. Челябинск, оформленного в рамках соглашения от 25.04.2024, в котором выражено согласие данного лица на регистрацию обозначения по заявке № 2021733407 в отношении услуг 35 класса МКТУ *«предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; управление процессами обработки заказов товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи».*

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 25.07.2024, коллегией на основании пункта 45 Правил ППС указано дополнительное основание, препятствующее регистрации заявленного обозначения, а именно, несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с его сходством до степени смешения с товарным знаком «**MART**» по свидетельству № 483308, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Галерея "М"», г. Челябинск, ранее не указанным в решении Роспатента от 22.12.2022.

В корреспонденции, поступившей 28.08.2024, заявителем приобщено новое письмо от 25.04.2024, выданное Обществом с ограниченной ответственностью «Галерея "М"», г. Челябинск, в котором выражено согласие данного лица на регистрацию обозначения по заявке № 2021733407 в отношении услуг 35 класса

МКТУ «предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; управление процессами обработки заказов товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи» (7).

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

С учетом даты подачи (31.05.2021) заявки № 2021733407 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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, регистрационный № 38572 (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 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

При рассмотрении письма-согласия проверяется наличие в нем следующих сведений:

1) о лице, дающем согласие, которые позволяют его идентифицировать в качестве правообладателя ранее зарегистрированного сходного товарного знака (для юридических лиц – наименование, место нахождения, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства);

2) о лице, которому выдается письмо-согласие, которые позволяют его идентифицировать в качестве заявителя по заявке (для юридических лиц – наименование, место нахождения, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства);

3) согласие на регистрацию заявленного обозначения с приведением регистрационного номера заявки, если он присвоен, и описания заявленного обозначения, в отношении которого выдается письмо-согласие с воспроизведением обозначения;

4) конкретный перечень товаров, в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации сходного товарного знака;

5) дата составления письма-согласия и подпись уполномоченного лица.

Заявленное обозначение « **ТАУ МАРТ** » по заявке № 2021733407 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 35 классов МКТУ, перечисленных в корреспонденции от 21.12.2022. В соответствии с решением Роспатента от 22.12.2022 заявителем уплачена пошлина за государственную регистрацию товарного знака, выдано свидетельство № 928537. Таким образом, решение Роспатента оспаривается заявителем только в части товаров и услуг, затронутых отказом, а именно:

30 - ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блины пикантные; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булгур; булки; булочки с шоколадом; бумага вафельная съедобная; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода апельсиновая для кулинарных целей; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желеобразные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия

кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские фруктовые; изделия макаронные; имбирь молотый; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; капсулы кофейные, заполненные; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крекеры рисовые; крем заварной; крем-брюле; круассаны; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус; лакса; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лед фруктовый; лепешки на основе картофеля; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; нуга; овес дробленный; овес очищенный; оладьи из кимчи; онигири; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста имбирная [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто; печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине;

препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; профитроли; пряники; пряности; птифуры; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис готовый, завернутый в водоросли; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар леденцовый; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; смеси для пикантных блинов; смеси панировочные; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тамаринд [приправа]; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллеры; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; харисса [приправа]; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; шоколатины; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный;

32 - аперитивы безалкогольные; напитки безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные; порошки для изготовления газированных напитков; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; эссенции безалкогольные для приготовления напитков;

35 - 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: «**TAU**» по свидетельству № 316634, «» по свидетельству № 566552, «**TAU**» по свидетельству № 450616, «» по свидетельству № 578575, «» по свидетельству № 744559, «**МАРТ**», «**MART**», «**MART**», «**MART**» по свидетельствам № 704788, 704787, 387619, 483308.

Основным элементом противопоставленных товарных знаков «**TAU**», «», «**TAU**» по свидетельствам №№ 316634, 566552, 450616 является слово «**TAU**», так как «**TAU**» – транслитерация слова «**TAU**» буквами русского алфавита. С точки зрения смысла, слово «**TAU**» имеет множество значений в разных иностранных языках (см. <https://translate.academic.ru/Tau/xx/ru/>): 1) тау (19-я буква греческого алфавита); 2) геральд. фигура в виде "Т"; крест святого Антония; 3) посох с прямой ручкой; 4) роса; 5) канат, трос; снасть.

Основным элементом противопоставленных товарных знаков «», «», «**МАРТ**», «**MART**», «**MART**», «**MART**» по

свидетельствам №№ 578575, 744559, 704788, 704787, 387619, 483308 являются слова «МАРТ» и «MART», выполненные в кириллице и в латинице.

«МАРТ» (от лат. Mars, имени бога войны) – третий месяц календарного года (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/856110>);

«МАРТ» – торговый центр, аукционный зал, рынок (<https://translate.academic.ru/mart/xx/ru/2/>), а также транслитерация слова «МАРТ».

Довод заявителя о слабой различительной способности слова «МАРТ» для услуг 35 класса МКТУ, связанных с торговлей, не является основанием для снятия

противопоставлений товарных знаков «**MART**», «*MArt* КОНДИТЕРСКАЯ», «**MART**», поскольку правовая охрана соответствующих товарных знаков является действующей и обусловлена в каждом случае именно этим элементом. В товарных

знаках «», «**МАРТ**», «**MART**», выполненных в кириллице, равно как и в заявленном обозначении, слово «МАРТ» имеет различные варианты восприятия, в связи с чем не усматривается слабой индивидуализирующей способности соответствующего слова.

При этом степень сходства заявленного обозначения с товарными знаками «**TAU**», «», «**TAU**» по свидетельствам №№ 316634, 566552, 450616 следует признать высокой, поскольку имеется полное вхождение, как следствие, фонетическое сходство, акцент на слово «ТАУ» в заявленном обозначении в силу его первоначальной позиции, при этом низкая роль графического критерия в силу словесного характера заявленного обозначения, низкая роль смыслового критерия в силу неочевидности семантики российскому потребителю.

В случае с товарными знаками «», «*MArt* КОНДИТЕРСКАЯ», «**МАРТ**», «**MART**», «**MART**», «**MART**» по свидетельствам №№ 578575, 744559, 704788, 704787, 387619, 483308 следует также констатировать фонетическое вхождение, однако может иметь место вариативность смыслового восприятия, так как слово «МАРТ» в русском языке понятно среднему российскому потребителю.

Графический критерий также не является определяющим, так как заявленное обозначение является словесным и представлено в стандартном шрифтовом исполнении. Степень сходства может быть снижена в силу того, что слово «МАРТ» расположено вторым. Однако оно не составляет со словом «ТАУ» словосочетания и поэтому также, как «ТАУ», способно обуславливать ассоциации с иными товарными знаками.

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 товарного знака « КОНДИТЕРСКАЯ » по свидетельству № 744559 действует в отношении товаров «ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютенковые для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе

растительные; заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста,

фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; смесь тестовая для оконотомияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортилы; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий

[заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный» 30 класса МКТУ.

Испрашиваемые к регистрации товары, затронутые отказом («ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блины пикантные; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булгур; булки; булочки с шоколадом; бумага вафельная съедобная; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода апельсиновая для кулинарных целей; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желеобразные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские фруктовые; изделия макаронные; имбирь молотый; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; капсулы кофейные, заполненные; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киноа обработанная; киш; клейковина

пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крекеры рисовые; крем заварной; крем-брюле; круассаны; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус; лакса; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лед фруктовый; лепешки на основе картофеля; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; нуга; овес дробленый; овес очищенный; оладьи из кимчи; онигири; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста имбирная [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто; печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; профитроли; пряники; пряности; птифуры; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис готовый, завернутый в водоросли; рис моментального приготовления; ростки

пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар леденцовый; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; смеси для пикантных блинов; смеси панировочные; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тамаринд [приправа]; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллеры; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; харисса [приправа]; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; шоколатины; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный») являются однородными товарам противопоставленной регистрации № 744559, поскольку совпадают (большинство товаров), соотносятся как вид-род (в частности: «блины пикантные» - «блины», «булочки с шоколадом» - «булки», «бумага вафельная съедобная» - «бумага съедобная», «изделия кондитерские фруктовые» - «изделия желейные фруктовые [кондитерские]; пастила [кондитерские изделия]», «чай из морских водорослей» - «чай», «изделия кондитерские фруктовые» -

«изделия желейные фруктовые [кондитерские]», «капсулы кофейные, заполненные» - «кофе», «крекеры рисовые» - «крекеры»), или имеют общие род, назначение условия реализации и круг потребителей (в частности, «вода апельсиновая для кулинарных целей» - «вода морская для приготовления пищи; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел», «харисса [приправа]» - «водоросли [приправа]; карри [приправа]; мисо [приправа]»). Степень однородности товаров является высокой.

Сходство заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 744559, наряду с однородностью товаров 30 класса МКТУ, представленных в сопоставляемых перечнях, свидетельствует о наличии вероятности смешения

*MArt*

заявленного обозначения и товарного знака « КОНДИТЕРСКАЯ » в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Правовая охрана товарного знака « **TAU** » по свидетельству № 316634 действует в отношении товаров «бутилированная вода, бутилированная минеральная вода, ключевая вода и газированная вода» 32 класса МКТУ.

Испрашиваемые к регистрации товары, затронутые отказом («аперитивы безалкогольные; напитки безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные; порошки для изготовления газированных напитков; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; эссенции безалкогольные для приготовления напитков») являются однородными товарам противопоставленной регистрации № 316634 по роду, виду, назначению, условиям оказания и кругу потребителей.

Сходство заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 316634, наряду с однородностью товаров 32 класса МКТУ, представленных в сопоставляемых перечнях, свидетельствует о наличии вероятности смешения заявленного обозначения и товарного знака « **TAU** » в отношении товаров 32 класса МКТУ.



Правовая охрана товарных знаков «» по свидетельству № 566552, «**MART**» по свидетельству № 704788, «**MART**» по свидетельству № 704787, «**MART**» по свидетельству № 387619, «**MART**» по свидетельству **TAU** № 483308, «**TAU**» по свидетельству № 450616 действует в отношении, в том числе услуг 35 класса МКТУ, однако заявителем сообщено о новых обстоятельствах, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения, а именно, о получении им согласий на регистрацию заявленного обозначения от ООО «ТАУ», Республика Башкортостан (4), ТАУ КОРПОРЕЙШН, Япония (5), ООО «Галерея "М"», г. Челябинск (6, 7), являющихся правообладателями указанных регистраций.

Сопоставление перечней услуг, в отношении которых предоставлены согласия (4-7) показало, что волеизъявления правообладателей противопоставленных товарных знаков касается всех испрашиваемых заявителем услуг 35 класса МКТУ.

Поскольку противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 566552, 704788, 704787, 387619, 483308, 450616 не являются общеизвестными или коллективными товарными знаками, в исполнении заявленного обозначения и данных товарных знаков имеются отличия, то ссылки на товарные знаки «», «**MART**», «**MART**», «**MART**», «**MART**», «**TAU**» 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 («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 и маркетинга, 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 не презюмируется, их взаимозаменяемость отсутствует.

Таким образом, по совокупности признаков, учитывая вариативность смыслового восприятия слова «МАРТ» в составе заявленного обозначения, нельзя прийти к выводу о высокой степени сходства обозначений « **ТАУ МАРТ** » и



« **МАРТ** » 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 21.04.2023, изменить решение Роспатента от 22.12.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021733407.**