

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.11.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОРИГАМИ», город Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №678311, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**SMMAGNAT**» по свидетельству №678311 с приоритетом от 17.11.2017 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 26.10.2018 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Автофраншиза", 150054, г. Ярославль, пр-кт Октября, 73, оф. 2 (далее – правообладатель), в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 17.11.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №678311 произведена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 и пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «**МАГНАТ**» по свидетельству №862607, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, по мнению обратившегося лица, за счет фонетического и семантического тождества словесного элемента «MAGNAT» оспариваемого знака с противопоставленным знаком «МАГНАТ».

По мнению лица, подавшего возражение, услуги 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* оспариваемого знака обладают признаками однородности с услугами 42 класса МКТУ *«реализация товаров»* противопоставляемого товарного знака.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №678311 в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих*

или рекламных целях; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв, в котором выразил свое несогласие с доводами возражения и привел следующие аргументы в подтверждение своей позиции:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №678311 и товарный знак по свидетельству №862607 не являются сходными до степени смешения, так как сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, поскольку выполнены буквами разного шрифта и алфавита в разном цветовом сочетании, число и набор звуков и букв не совпадают;

- перечень принадлежащего лицу, подавшему возражение, товарного знака не содержит услуг 35 класса МКТУ по реализации товаров;

- отсутствует однородность указанных услуг, поэтому не может быть вызвано их смешения у потребителя.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №678311.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (17.11.2017) оспариваемого товарного знака, 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

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

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

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.

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. Оценка материалов возражения позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку затрагивает интересы лица, подавшего возражение,

по осуществлению хозяйственной деятельности под своими товарными знаками. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак «**SMMAGNAT**» по свидетельству №678311 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №678311 основано на наличии сходного товарного знака лица, подавшего возражение.

Противопоставленный товарный знак «**МАГНАТ**» по свидетельству №862607 (приоритет 22.09.1999) является словесным и выполнен буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что оспариваемый товарный знак «**SMMAGNAT**», включает в свой состав фонетически совпадающую часть «MAGNAT», которая прочитывается как слово «МАГНАТ», представляет его транслитерацию буквами латинского алфавита, в связи с чем, вызывает одинаковые ассоциации со словесным элементом «МАГНАТ» противопоставленного товарного знака, при этом лексема «SM» оспариваемого товарного знака несущественно удлиняет фонетический ряд. Кроме того, словесный элемент «МАГНАТ» противопоставленного товарного знака характеризуется полным фонетическим вхождением в состав оспариваемого товарного знака.

Словесный элемент "SMMAGNAT" не имеет семантического значения, поэтому семантический критерий не подлежит применению, поскольку невозможно сопоставить значения слов.

Сопоставительный анализ по графическому критерию сходства словесных элементов оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они визуально отличаются за счет использования при написании словесных элементов разных алфавитов. Однако, данный фактор не оказывает решающего воздействия при оценке сходства сравниваемых товарных знаков ввиду фонетического сходства сравниваемых словесных элементов. Иными словами, графический критерий сходства имеет в данном случае второстепенное значение ввиду превалирования фонетического признака.

На основании проанализированных критериев сходства, коллегия установила, что сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака является высоким ввиду фонетического сходства, входящего в их состав словесного элемента «МАГНАТ».

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и услуг 42 класса противопоставленного товарного знака с целью их однородности показал следующее.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ "*реализация товаров*", которые относятся к родовой категории "*реализация и продвижение товаров*".

Оспариваемая в рамках возражения часть перечня услуг 35 класса МКТУ включает такие услуги, как *«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»*, которые также относятся к родовой категории

"реализация и продвижение товаров", которые однородны услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака *"реализация товаров"*, в силу того, что данные услуги относятся к одной родовой группе (реализация товаров), имеют одно назначение (возмездная передача товаров третьим лицам), а, следовательно, могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения. Таким образом, степень однородности сопоставляемых услуг 35 и 42 классов МКТУ следует охарактеризовать как высокую.

Принимая во внимание установленное сходство оспариваемого и противопоставленного товарного знака, а также высокую степень однородности части услуг 35 класса МКТУ оспариваемого знака и услуг 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, следует сделать вывод о сходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения.

Следовательно, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №678311 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»*, как нарушающая исключительные права владельца товарного знака по свидетельству № 862607.

Вместе с тем перечень услуг оспариваемой регистрации включает услуги 35 класса МКТУ *«организация выставок в рекламных целях; организация торговых ярмарок в рекламных целях»*, которые представляют собой рекламные услуги и не являются однородными услугам 42 класса МКТУ по реализации товаров

противопоставленного товарного знака, поскольку не направлены на доведение товара до конечного потребителя, а имеют целью исключительно повышение узнаваемости товара.

Также довод заявителя о том, что услуги 35 класса МКТУ *«посредничество коммерческое [обслуживание]; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц»*, включенные в перечень услуг оспариваемой регистрации, являются однородными услуге 42 класса МКТУ *«реализация товаров»* противопоставленного товарного знака не может быть признан обоснованным, поскольку в отличие от услуги по реализации товаров, коммерческое посредничество имеет целью не реализацию товаров или услуг, а осуществление посреднических действий в интересах иного лица для достижения конечного результата, на которое нацелено лицо, в интересах которого действует посредник, поэтому услуга коммерческого посредничества отличается по целям и назначению от услуги по реализации товаров (такая позиция применялась Судом по интеллектуальным правам, в частности, при рассмотрении дела № СИП-343/2017).

Различен и круг потребителей данных услуг (с одной стороны – лицо, имеющее намерения заключить сделку, в интересах которого действует коммерческий посредник; с другой стороны – неограниченный круг лиц, заинтересованных в приобретении конкретного товара (конечные потребители)). Также различны и условия реализации вышеупомянутых услуг (коммерческое посредничество реализуется путем возмездного представления интересов лица, намеренного заключить определенную сделку; реализация товаров – путем возмездной передачи товаров в собственность потребителю).

В указанной выше части оспариваемых услуг 35 класса МКТУ установлено отсутствие однородности, а, следовательно, невозможен вывод о вероятности смешения, поэтому товарный знак по свидетельству №678311 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, остальные услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака не оспариваются лицом, подавшим возражение, в рамках рассматриваемого

спора, поэтому не анализируются на предмет однородности, так как коллегия не может выходить за пределы требований по возражению.

Что касается несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что в оспариваемом товарном знаке словесный элемент "MAGNAT" является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «**МАГНАТ**».

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса может быть применено к товарному знаку, которое состоит из отдельных элементов, и один из элементов представляет собой товарный знак другого лица. При этом такой элемент, присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака.

В оспариваемом товарном знаке «**SMMAGNAT**» словесный элемент "SMMAGNAT", представляет собой единое слово, в связи с чем элемент "MAGNAT" не может быть признан как самостоятельный элемент, занимающий периферийную позицию.

Таким образом, положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса не может быть применено к оспариваемому товарному знаку.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.11.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №678311 недействительным частично, а именно, в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и

продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».