

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), рассмотрела поступившее 10.05.2021 возражение, поданное Акционерным обществом «Тандер», г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019739433, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «**Давайте дружить семьями**» по заявке № 2019739433, поступившей 09.08.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01-45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.01.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019739433 в отношении товаров и услуг 01 (часть), 02, 03, 04, 05, 07 (часть), 08 (часть), 09 (часть), 10, 11 (часть), 12 (часть), 13, 15, 16, 17 (часть), 18, 19, 21, 22, 23, 24 (часть), 25, 26, 27 (часть), 28, 29, 30 (часть), 31, 32, 33, 34, 35 (часть), 37 (часть), 38, 39, 40 (часть), 41 (часть), 42 (часть), 45 (часть) классов МКТУ. В отношении иной части товаров и услуг 01, 07, 08, 09, 11, 12, 17, 24, 27, 30, 35, 37, 40, 41, 42, 45 классов МКТУ, а также в отношении всех

заявленных товаров и услуг 06, 14, 20, 36, 43, 44 классов МКТУ в регистрации отказано по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса обосновано тем, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «МАГАЗИНОВ» (магазин), называющий помещение, приспособленное для розничной продажи товаров, большую лавку (Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков, 1935-1940, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/853350>), в связи с чем регистрация заявленного обозначения в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ (например, «продажа розничная произведений искусства художественными галереями»), части услуг 36 класса МКТУ (например, «банки сберегательные»), части услуг 37 класса МКТУ (например, «бурение глубоких нефтяных и газовых скважин»), части услуг 39 класса МКТУ (например, «перевозка в бронированном транспорте»), части услуг 40 класса МКТУ (например, «убой скота»), части услуг 41 класса МКТУ (например, «образование религиозное»), части услуг 42 класса МКТУ (например, «изыскания в области нефтяных месторождений»), части услуг 43 класса МКТУ (например, «пансионаты для животных»), части услуг 44 класса МКТУ (например, «обследование медицинское»), части услуг 45 класса МКТУ (например, «агентства брачные») способна ввести потребителей в заблуждение относительно вида и назначения оказываемых услуг, следовательно, не соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении части заявленных услуг 44 класса МКТУ (например, «дезинтоксикация токсикоманов; осеменение искусственное; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по экстракорпоральному оплодотворению» и т.п.) и части услуг 45 класса МКТУ (например, «агентства брачные; бюро похоронные; кремация; услуги погребальные; проведение ритуальных церемоний») словесный элемент «МАГАЗИНОВ» и, соответственно, заявленное обозначение в целом, квалифицировано экспертизой как противоречащее принципам морали и не соответствующее пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса обосновано установленным сходством до степени смешения заявленного обозначения с:

- товарными знаками « **MAGNIT**», « **MAGNIT**», « *Magnit* » по свидетельствам № 700607 (приоритет 18.07.2017), № 430376 (приоритет 26.01.2009), № 296989 (приоритет 28.06.2005), зарегистрированными на имя Краснова Владимира Александровича, Москва, в отношении однородных товаров и услуг 07, 09, 11, 14, 20, 24, 27, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ;

- комбинированными товарными знаками « **магнит** ВАШ ПРОВАЙДЕР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ», « **магнит** НАСЧЕТАЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ», « **МАГНИТ** » по свидетельствам № 663945 (приоритет 02.09.2016), № 663944 (приоритет 02.09.2016), № 343837 (приоритет 31.08.2006), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГРСП «МАГНИТ», Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров и услуг 06, 37, 40, 42 классов МКТУ;

- товарным знаком «**МАГНИТ**» по свидетельству № 618280 (приоритет 17.11.2015), зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества «Магнит», Ростовская область, в отношении однородных товаров 01, 09, 11, 12, 17 классов МКТУ;

- товарным знаком «**МАГНИТ**» по свидетельству № 511005 (приоритет 10.09.2012), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПЛЕЯДА», Свердловская область, в отношении однородных товаров 07, 08, 09 классов МКТУ;

- товарными знаками «**МАГНИТ**», «**МАГНИТ**» по свидетельствам № 351070 (приоритет 10.05.2006), № 269557 (приоритет 13.01.2004), зарегистрированными на имя Чупахиной Юлии Владимировны, г. Волгоград, в отношении однородных товаров и услуг 07, 09, 11, 14, 43 классов МКТУ;

- товарным знаком «**МАГНИТ**» по свидетельству № 330465 (приоритет 30.06.2005), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной

ответственностью «Башкирская водка», Республика Башкортостан, в отношении однородных товаров и услуг 01, 30, 35, 41, 43 классов МКТУ;

- товарными знаками «МАГНИТ», «» по свидетельствам № 304566 (приоритет 22.12.2004), № 291977 (приоритет 25.04.2000), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Юнилевер Русь», Москва, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- товарным знаком «» по свидетельству № 197437 (приоритет 28.04.2000), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ермак», Москва, в отношении однородных услуг 35 и 36 классов МКТУ (срок действия истек 28.04.2020).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.05.2021, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.01.2021. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с решением от 11.01.2021 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ;

- из перечня услуг 35 класса МКТУ удалены формулировки: «услуги розничной и оптовой продажи товаров; продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли; агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам

товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в рекламных целях; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», основания для исключения перечисленных формулировок из перечня услуг в заключении не указаны;

- заявитель не согласен с противопоставлением заявленному обозначению товарного знака по свидетельству № 330465, поскольку исключенные заявленные услуги 35 класса МКТУ не однородны услуге 35 класса МКТУ «рекламные агентства» (рекламное агентство – специализированная компания, занимающаяся

разработкой рекламных средств и размещением рекламы (источник: Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. «Современный экономический словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.»; ИНФРА-М, 2011));

- противопоставленные услуги относятся к родовой группе «услуги в области рекламы», где «реклама» – широкое оповещение о потребительских свойствах товаров и различных видах услуг с целью создания спроса на них (источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т./РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А.П. Евгеньевой. - 4-е изд., стер. - М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека);

- при оценке однородности услуг 35 класса МКТУ должны быть учтены права заявителя на товарные знаки по свидетельствам №№ 246000, 257219, поскольку заявитель уже обладает правом на товарный знак «МАГНИТ» в отношении значительного комплекса маркетинговых услуг;

- реклама и маркетинг различаются по содержанию, целям и потребителям (цель рекламной кампании – привлечь внимание людей к конкретному продукту или услуге, целью же маркетинга является понимание потребностей и требований клиентов, создание соответствующего товара или услуги): маркетинг представляет собой стратегию, тогда как реклама решает в основном тактические задачи, то есть понятие «маркетинг» значительно шире понятия «реклама»;

- в отношении таких составляющих маркетинга, как «изучение рынка» и «исследования в области бизнеса», предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 246000, правообладателем которого является заявитель;

- позиция заявителя в отношении отсутствия однородности исключенных из перечня заявленных услуг и услуг «рекламные агентства» была неоднократно принята во внимание Роспатентом при регистрации товарных знаков по свидетельствам №№ 246000, 257219, 448078, 448079, 497172, 502488, 531640, 534392, 583908, 618187, 660919, 661676, 661761, 678899, 679349, 715711, 745702, 745706, 760844, 770031, 770032, 770660, 770661, 770662, 772887, 772888, 772889,

772890, 774553, 774554, 774556, 775300, 775788, что должно быть учтено согласно правовой позиции Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-860/2019;

- срок действия исключительного права на товарный знак по свидетельству № 197437 истек, в связи с чем он более не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ, за исключением услуг в области рекламы, а также в отношении всех услуг 36 класса МКТУ;

- из заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения не следует, что сравнительный анализ с товарным знаком «**МАГНИТ**» по свидетельству № 330465 осуществлен именно в отношении обозначения



«**Давайте дружить семьями**», поскольку упоминается комбинированное обозначение со словесным элементом «MAGNIT», что не соответствует заявленному обозначению;

- заявитель настаивает на отсутствии достаточного сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 330465 ввиду наличия в заявленном обозначении дополнительных изобразительного и словесных элементов, которые обеспечивают фонетические, семантические и визуальные отличия сравниваемых обозначений;

- заявитель обращает внимание на существенную роль в заявленном обозначении изобразительного элемента «», зарегистрированного в качестве самостоятельного товарного знака по свидетельству № 754174;

- невысокая степень сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 330465 позволяет не расширять перечень товаров и услуг, рассматриваемых как однородные;

- заявитель основан в 1994 году и в настоящее время является одним из ведущих ритейлеров в Российской Федерации; по состоянию на 30.06.2020 сеть «Магнит» насчитывала 20894 магазина: 14581 магазинов у дома, 472 супермаркета «Магнит Семейный» и 5841 магазинов «Магнит Косметик», расположенных в 65 субъектах (3710 населенных пунктах) Российской Федерации;

- по оценке международной консалтинговой компании «Brand Finance» бренд «Магнит» в 2017 году входил в тройку самых узнаваемых российских брендов,

уступая только брендам «Аэрофлот» и «Сбербанк», а в 2018 году – в пятерку самых узнаваемых российских брендов; в 2019 и в 2020 годах бренд «Магнит» признан самым ценным российским розничным брендом.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 11.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019739433, в отношении следующих услуг 35 и 36 классов МКТУ:

35 – агентства по импорту-экспорту; аренда офисного оборудования в коворкинге; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; организация выставок в коммерческих целях; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц, за исключением услуг в области рекламы; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; распространение образцов; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги розничной и оптовой

продажи товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

36 – агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных

средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимфондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая.

Письмом, поступившим 10.06.2021, представитель заявитель ходатайствовал о рассмотрении возражения в его отсутствие.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (09.08.2019) заявки № 2019739433 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

К обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 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).



Заявленное обозначение «**Давайте дружить семьями**» по заявке № 2019739433 является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде фантазийной фигуры с расположенной в центре буквой «М», словесный элемент «МАГНИТ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и размещенный справа от изобразительного элемента, словосочетание «СЕМЬЯ МАГАЗИНОВ», выполненное в верхней части обозначения заглавными буквами русского алфавита, а также слоган «ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ СЕМЬЯМИ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита и размещенный под обозначенными выше изобразительным и словесным элементами. Обозначение представлено в красном цвете.

Оспариваемое решение Роспатента основано на выводах о несоответствии заявленного обозначения пунктам 3 (1, 2) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса было установлено, что слово «МАГАЗИНОВ», имеющееся в составе заявленного обозначения, для части услуг испрашиваемого перечня способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида и назначения оказываемых услуг.

Как следует из словарных источников, слово «МАГАЗИН» наиболее часто встречается в значении «специально оборудованное стационарное здание или его часть, предназначенное для продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями, а также помещениями для приема, хранения и подготовки товаров к продаже» (<http://www.glossary.ru/>). Кроме того, понятие «МАГАЗИН» используется в значении

«дилерская компания, занимающаяся куплей-продажей облигаций» (<http://www.glossary.ru/>).

Вместе с тем следует учитывать, что рассматриваемый спорный элемент находится в грамматической и смысловой связи с иным словом – «СЕМЬЯ», под которым понимается социальный институт, характеризующийся определенными социальными нормами, санкциями, образцами поведения, правами и обязанностями, регулирующими отношения между супругами, родителями и детьми (см. <http://www.glossary.ru/>). При этом словосочетание «СЕМЬЯ МАГАЗИНОВ» не имеет устоявшегося смыслового значения. Однако, коллегия принимает во внимание, что элементы обозначений, представляющие собой простые родовые и видовые наименования товаров/услуг или производные от них, могут восприниматься потребителем как информация о самих товарах и услугах.

Таким образом, вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров/услуг, для которых испрашивается регистрация обозначения.

При анализе соответствия заявленного обозначения пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса коллегия руководствовалась перечнем услуг, в отношении которых заявителем оспаривается решение Роспатента от 11.01.2021, то есть перечнем услуг 35 и 36 классов МКТУ, приведенном в возражении.

Анализ испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ показал, что большинство из них («агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; организация выставок в коммерческих целях; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений

искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц, за исключением услуг в области рекламы; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; распространение образцов; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги розничной и оптовой продажи товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]») представляет собой услуги продажи товаров или услуги по продвижению товаров, направленные на увеличение спроса на товары и услуги. Природа этих услуг не противоречит природе услуг магазинов, направленных, прежде всего, на торговую деятельность.

При этом характеристика товаров и услуг, предлагаемых к продаже, а также форма магазина не имеют определяющего значения, поскольку на сегодняшний день известны различные формы виды (и формы) магазинов: Интернет-магазины, комбинированные магазины, телемагазин (или «Магазин на диване»), зоомагазин (см. <https://dic.academic.ru/>), магазин-салон, магазин-склад, автомагазин, магазин-приемозаготовительный пункт, комиссионный магазин и др. (см. ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения, утв. Приказом Росстандарта от 28.08.2013 № 582-ст).

Аналогично, услуги 36 класса МКТУ – «сделки посреднические с акциями и облигациями» направлены на оказание услуг по купле-продаже акций и облигаций, следовательно, для этих услуг обозначение, включающее слово «МАГАЗИНОВ», не является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение. Также к имеющим ассоциативное представление, не противоречащее сделкам купли-продажи, могут быть отнесены такие услуги как «клиринг; котировки биржевые; маклерство; услуги брокерские» и др.

Для остальной части испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ («аренда офисного оборудования в коворкинге; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования»), а также услуг 36 класса МКТУ (группы финансовых услуг, услуг, связанных с недвижимостью, страхованием), имеющих иную целевую направленность, элемент «СЕМЬЯ МАГАЗИНОВ» может рассматриваться в целом как фантазийный, поскольку правдоподобность неверного ассоциативного представления относительно вида, назначения или свойств названных услуг объективно оценена быть не может.

В связи с изложенным по отношению к испрашиваемым заявителем услугам 35 и 36 классов МКТУ несоответствие обозначения пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегией не установлено.

Положения пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса применены, согласно оспариваемому решению к части услуг 44 и 45 классов МКТ, не являющихся предметом оспаривания, следовательно, для услуг 35 и 36 классов МКТУ испрашиваемого в возражении перечня несоответствие обозначения пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса также не установлено.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заявленном комбинированном обозначении доминирующим элементом следует признать словесный элемент «МАГНИТ», акцентирующий на себе внимание потребителей в первую очередь.

Следует пояснить, что признание слова «МАГНИТ» доминирующим элементом обозначения ни в коей мере не умаляет различительную способность остальных элементов в качестве самостоятельных обозначений. Вместе с тем степень важности изобразительного элемента «», включенного в состав комбинированного обозначения, зависит, в частности, от того, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень

связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

В заявленном обозначении изобразительный элемент представляет собой фантазийную фигуру, обрамляющую первую букву словесного элемента, что дополнительно акцентирует внимание именно на слове «МАГНИТ». Слова «СЕМЬЯ МАГАЗИНОВ» и «ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ СЕМЬЯМИ» в силу своего пространственного положения и размера воспринимаются как слоганы, призванные пояснить направление основного «бренда», что приводит к выводу об их второстепенном значении с точки зрения отличительной функции товарного знака.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 618280, 511005, 351070, 330465, 304566 представляют собой словесное обозначение «МАГНИТ», выполненное буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 296989 является словесным обозначением «Magnit», выполненным буквами латинского алфавита, представляющим собой транслитерацию слова «Магнит».

Противопоставленные товарные знаки « **MAGNIT**», « **MAGNIT**» по свидетельствам №№ 700607, 430376 являются комбинированными, состоят из изобразительного элемента и доминирующего слова «Magnit», выполненного буквами латинского алфавита, представляющего собой транслитерацию слова «Магнит».

Противопоставленные товарные знаки « **магнит**», « **магнит**», « **МАГНИТ**», « **Магнит**», « **Магнит**» по свидетельствам №№ 663945, 663944, 343837, 291977, 197437 являются комбинированными, включают изобразительные и словесные элементы, при этом словесный элемент

«МАГНИТ», выполненный буквами русского алфавита, является основным доминирующим элементом товарных знаков. Изобразительные элементы и дополнительные словесные элементы названных товарных знаков играют второстепенную роль в индивидуализирующей способности знаков.

Фонетическое и смысловое сходство доминирующего элемента заявленного обозначения «МАГНИТ», с одной стороны, и основных индивидуализирующих элементов «МАГНИТ» и «Magnit» противопоставленных товарных знаков, с другой стороны, обуславливают фонетическое и смысловое сходство сравниваемых обозначений в целом. Дополнительные слова «СЕМЬЯ МАГАЗИНОВ», «ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ СЕМЬЯМИ», хотя и привносят в состав обозначения новые слоги, звуки, но не имеют со словом «МАГНИТ» грамматической или смысловой связи, следовательно, не меняют вывод о полном фонетическом вхождении основных индивидуализирующих элементов противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение.

Графический критерий сходства имеет в данном случае второстепенное значение ввиду превалирования фонетического и смыслового признаков.

Довод заявителя относительно того, что дополнительные элементы заявленного обозначения снижают степень сходства сопоставляемых обозначений до низкой, представляется неверным.

В состав заявленного комбинированного обозначения полностью входит основной элемент каждого из противопоставленных товарных знаков, при этом этот элемент является доминирующим в заявленном обозначении и не имеет тесной связи с остальными элементами, следовательно, не представляется возможным признать степень сходства заявленного и каждого из противопоставленных обозначений низкой.

Таким образом, вывод оспариваемого решения о том, что заявленное обозначение является сходным с противопоставленными товарными знаками, в том числе, товарными знаками по свидетельствам №№ 330465 и 197437, является правомерным.

В отношении довода возражения о том, что невысокая степень сходства заявленного обозначения позволяет не расширять перечень товаров и услуг, рассматриваемых как однородные, коллегия поясняет, что согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», учитывается влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

При анализе однородности заявленных товаров/услуг товарам/услугам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, коллегия руководствовалась перечнем товаров/услуг, в отношении которых заявителем оспаривается решение Роспатента от 11.01.2021, то есть перечнем услуг 35 и 36 классов МКТУ, приведенном в возражении.

Согласно оспариваемому решению в качестве препятствующих регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ выявлены товарные знаки по свидетельствам №№ 330465 и 197437, зарегистрированные на имя иных лиц и имеющие более ранние даты приоритета.

Вместе с тем срок действия правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 197437 истек 28.04.2020. Сведения об истечении срока правовой охраны данного товарного знака внесены 15.03.2021 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (бюллетень № 6/2021). В связи с указанным коллегия считает возможным снять данное противопоставление.

Поскольку иных препятствий для регистрации обозначения по заявке № 2019739433 для услуг 36 класса МКТУ не установлено, то заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех испрашиваемых услуг 36 класса МКТУ.

Что касается однородности испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ услугам «рекламные агентства», в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству № 330465, то коллегия отмечает следующее.

Услуги «продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; демонстрация товаров; распространение образцов», в отношении которых также испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, представляют собой услуги продвижения товаров. Как известно, под «продвижением товаров» следует понимать совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Поскольку услуги «рекламных агентств» представляют собой деятельность в пользу третьих лиц, имеющую своей целью привлечение внимания к объектам рекламирования с целью повышения спроса и роста продаж, то оценка названных в настоящем абзаце услуг как однородных по роду, условиям оказания, кругу потребителей представляется обоснованной.

Услуги «маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; телемаркетинг» являются услугами маркетинга, под которым понимается совокупность действий, цель которых – убедить покупателей приобрести продукцию фирмы. Маркетинг включает проведение мероприятий по распространению и рекламированию выпускаемой продукции. Кроме того, он предполагает изучение рынка, для того чтобы определить вероятную реакцию покупателя на планируемые к производству новые продукты и выяснить, можно ли повысить привлекательность уже выпускаемых продуктов путем их модификации. В конечном счете никакой маркетинг не поможет продать те продукты, которые не нравятся покупателям; однако плохой маркетинг может привести к неудачам в сбыте продукта, который мог бы понравиться покупателям (Экономика. Толковый словарь. — М.: «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир». Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М., см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/8874). Как видно, реклама рассматривается как часть маркетинга. Действительно, услуги рекламных агентств и маркетинговые услуги являются взаимодополняемыми и зачастую оказываются в комплексе, кроме того, они имеют общую родовую принадлежность, что определяет их общий круг

потребителей. С учетом сказанного перечисленные услуги, являющиеся услугами маркетинга, однородны услугам рекламных агентств по роду, условиям оказания, кругу потребителей и критерию «взаимодополняемость».

Доводы заявителя относительно отсутствия однородности услуг маркетинга и услуг рекламных агентств, основанные на разном источнике их происхождения (маркетинговые агентства и рекламные агентства), а также на том, что понятие «маркетинг» является более широким по отношению к понятию «реклама», не могут быть признаны убедительными, поскольку не меняют вывод об отнесении этих услуг к общей родовой группе, об их взаимодополняемости и общем круге потребителей. Принимая во внимание высокую степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 330465, названных признаков достаточно для установления однородности сравниваемых услуг.

В свою очередь, испрашиваемые услуги «агентства по импорту-экспорту; аренда офисного оборудования в коворкинге; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; организация выставок в коммерческих целях; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц, за исключением услуг в области рекламы; производство программ телемагазинов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для

третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги розничной и оптовой продажи товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» 35 класса МКТУ относятся к услугам продаж, исключают собственно рекламные услуги, и поэтому могут быть признаны не однородными услугам рекламных агентств, указанным в перечне противопоставленного товарного знака, ввиду их разного назначения.

Таким образом, коллегией не установлен риск смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 330465 в отношении части слуг 35 класса МКТУ, перечисленных в предыдущем абзаце. Для иных испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ противопоставленный товарный знак по свидетельству № 330465 препятствует регистрации заявленного обозначения.

Довод заявителя относительно регистрации на его имя иных товарных знаков со словесным элементом «МАГНИТ»/«MAGNIT» в отношении услуг 35 класса МКТУ, в том числе, услуг, связанных с маркетингом, принят во внимание, однако, не позволяет снять имеющееся противопоставление.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.05.2021, изменить решение Роспатента от 11.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019739433.