

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 10.06.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Дриблинг», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018735958 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018735958 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 20.08.2018 на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение  со словесным элементом «**DRIBBLER**», выполненным буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 14.05.2019 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части приведенных в заявке услуг 41 класса МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 41



класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 610062, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В данном заключении также отмечено, что сочетание цифр «2015» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым элементом, поскольку указывает на дату основания организации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.06.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.05.2019. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, так как их словесные элементы действительно являются однокоренными словами, но отличаются своими конечными частями, в силу чего они имеют разное количество звуков и букв, разные составы звуков и букв и разные смысловые значения, причем слово «DRIBBLING» является многозначным, а также сравниваемые знаки в целом производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное их отличиями по цветовому и шрифтовому исполнению, по внешней форме и композиционному положению изобразительных элементов.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг.

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

С учетом даты подачи заявки (20.08.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации

товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине

их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «**DRIBBLER**» (в переводе с английского языка – «игрок, ведущий мяч»), так как он акцентирует на себе внимание в верхней части знака, с которой, прежде всего, начинается его восприятие в целом, и запоминается легче, чем неохраняемое сочетание цифр и изобразительные элементы, играющие второстепенную роль, служа лишь фоном, декоративным оформлением и иллюстрацией для слова, несущего в данном знаке основную индивидуализирующую нагрузку.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 20.08.2018 испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 610062 с приоритетом от 04.02.2016 представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «**DRIBBLING**» (в переводе с английского языка – «ведение мяча»), так как он запоминается легче, чем изобразительные элементы в виде стилизованных изображений латинской буквы «D», являющейся начальной буквой этого слова, и мяча, представленного в виде круга, которые играют второстепенную роль, служа лишь декоративным оформлением и иллюстрацией для слова, несущего в данном знаке основную индивидуализирующую нагрузку.

Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе несущих основную индивидуализирующую нагрузку доминирующих сходных слов «**DRIBBLER**» и «**DRIBBLING**».

Сходство указанных слов обуславливается наличием у них одинакового количества слогов (2 слога) и совпадением бóльшей части звуков и их сочетаний (6 звуков из 9) и бóльшей части букв и их сочетаний (6 букв из 9), причем полностью совпадают начальные и средние части этих слов, которые, акцентируя тем самым на себе внимание, собственно, и формируют их восприятие в целом на слух и визуально, в то время как различия в их конечных частях, ввиду данного обстоятельства, уже никак не оказывают решающего влияния на восприятие данных слов в целом.

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что указанные слова выполнены заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита.

Кроме того, слово «**DRIBBLER**» в переводе с английского языка означает «игрок, ведущий мяч», а слово «**DRIBBLING**» – «ведение мяча» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <https://dic.academic.ru>), в силу чего усматривается подобие заложенных в сравниваемые знаки понятий и идей, то есть наличие у них также и смыслового сходства.

Что касается довода возражения о том, что слово «**DRIBBLING**» имеет еще и другие смысловые значения, то следует отметить, что действительно имеются у него также и иные значения, но они носят исключительно узкий специальный характер в сферах техники, химии, автомобилей или стройматериалов либо относятся к табуированной лексике (см. Интернет-портал «Словари и

энциклопедии на Академикe: Переводы» – <https://dic.academic.ru>) и, к тому же, никак не связаны с приведенными в заявке услугами 41 класса МКТУ.

В свою очередь, вышеуказанное смысловое значение («ведение мяча») у данного слова относится именно к общей лексике (см. там же), то есть является общеупотребительным.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков, а именно по цветовому и шрифтовому исполнению, по количеству букв, по внешней форме и композиционному положению изобразительных элементов, играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Относительно приведенных заявителем в возражении примеров регистрации различных товарных знаков необходимо отметить, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Приведенные в заявке услуги 41 класса МКТУ, представляющие собой различные услуги в сферах образования, обучения, воспитания, развлечений, организации досуга и спортивных мероприятий, для которых по результатам экспертизы было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве

товарного знака, с одной стороны, и услуги 41 класса МКТУ, для которых охраняется противопоставленный товарный знак, с другой стороны, совпадают, соотносятся друг с другом как вид-род либо относятся к одним и тем же соответствующим родовым группам услуг (услуги в сферах образования, обучения, воспитания, развлечений либо организации досуга или спортивных мероприятий), то есть они являются однородными, что заявителем в возражении никак не оспаривается.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 41 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данных услуг.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.06.2019, оставить в силе решение Роспатента от 14.05.2019.**