


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 03.02.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Бобровской Юлией Андреевной, Томская область, Томский р-н, д. Поросино (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021724668, при этом установила следующее.

HIS STORY

Обозначение «» по заявке № 2021724668, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.04.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Роспатентом 22.09.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021724668 для всех испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть


зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «HISTORIC» по международной регистрации № 1372663, зарегистрированным МБ ВОИС 14.07.2017, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя L.V.W. S.r.l., Via della Stella, 64, I-25062 Concesio (BS), Италия, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.02.3023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.09.2022.



HIS STORY

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение «» по заявке № 2021724668 и знак «HISTORIC» по международной регистрации № 1372663 не являются сходными, поскольку имеют существенные фонетические, семантические и графические различия.

Словесный элемент заявленного обозначения «HIS STORY» переводится с английского языка как «его история». Слово «история» здесь имеет значение «рассказ», «повествование», «рассказать историю из жизни». Противопоставленный знак «HISTORIC» переводится с английского языка как «исторический». В данном случае слово «история» – это наука, изучающая то, что было в прошлом (древняя история, учебник истории и т.д.). Таким образом, в сравниваемых обозначениях представлены различные по семантике словесные элементы.

Рассматривая графический критерий сходства, заявитель отметил, что заявленное обозначение состоит из двух слов, расположенных на фоне квадрата черного цвета, а противопоставленный знак состоит из одного словесного элемента, что свидетельствует об их визуальном различии.

Заявитель выразил согласие с выводом экспертизы о фонетическом сходстве словесных элементов «HIS STORY» (хис стори) и «HISTORIC» (хисторик), однако,

по его мнению, этого недостаточно для того, чтобы признать сравниваемые обозначения сходными в целом.

Кроме того, в возражении отмечено, что заявленное обозначение уже приобрело широкую известность среди потребителей в связи активным использованием его заявителем для маркировки товаров 25 класса МКТУ.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 22.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021724668 для испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ.

С учетом даты подачи (22.04.2021) заявки № 2021724668 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) (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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2021724668 заявлено



комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «HIS STORY», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Словесный элемент размещен на фоне квадрата черного цвета. Цветовое сочетание: черный, белый.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ заявленному обозначению противопоставлен словесный знак «HISTORIC» по международной регистрации № 1372663, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В заявленном обозначении основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «HIS STORY», поскольку именно он акцентирует на себе внимание в первую очередь и обуславливает запоминание потребителями обозначения. Что касается изобразительного элемента, то он представляет собой простую геометрическую фигуру – квадрат и является фоновым элементом для словесной составляющей заявленного обозначения.

Анализ по звуковому критерию сходства показал, что словесный элемент «HIS STORY» ([ХИС СТОРИ]) заявленного обозначения и словесный элемент

«HISTORIC» ([ХИСТОРИК]) противопоставленного знака являются фонетически сходными, поскольку характеризуются наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их расположением, близостью состава гласных и согласных звуков, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений.

По сути, сравниваемые обозначения имеют тождественные по звучанию начальные части, с которых начинается восприятие/прочтение обозначений, а отличие выражается лишь в окончаниях словесных элементов.

Словесные элементы сравниваемых обозначений являются лексическими единицами английского языка, которые переводятся на русский язык следующим образом (см., Англо-русский словарь Мюллера, <https://translate.academic.ru/his/en/ru/>, <https://translate.academic.ru/story/en/ru/>, <https://translate.academic.ru/historic/en/ru/>):

«his» - его, свой, принадлежащий ему;

«story» - 1) рассказ, повесть; 2) история, предсказание, сказка; 3) фабула, сюжет; 4) разг. выдумка, ложь;

«historic» - исторический, имеющий историческое значение.

С учетом приведенных значений, словесный элемент «HIS STORY» заявленного обозначения может быть в целом переведен как «его история», «его рассказ», «его сюжет», либо «своя история», «свой рассказ», «свой сюжет», а слово «HISTORIC» - как «исторический».

Указанные семантические различия могут быть не очевидными для российских потребителей в силу недостаточности владения английским языком. При этом созвучность указанных слов со словом русского языка «история» сближает сравниваемые обозначения в семантическом отношении.

Сказанное в рассматриваемом случае приводит к превалирующей роли фонетического сходства словесных обозначений.

Кроме того, общий алфавит словесных элементов и стандартный шрифт определяют общее визуальное сходство знаков.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 1372663 являются сходными, несмотря на их отдельные отличия, поскольку ассоциируются в целом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих товаров:

25 класс МКТУ - апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеящиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для

автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты.

Знаку по международной регистрации № 1372663 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «clothing, footwear, headgear» (одежда, обувь, головные уборы).

Заявитель не оспаривает установленную Роспатентом однородность товаров 25 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и знака по международной регистрации № 1372663.

Сопоставляемые товары 25 классов МКТУ однородны, так как соотносятся друг с другом как вид-род, имеют общий круг потребителей, назначение, условия реализации.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение уже активно используется им для маркировки товаров 25 класса МКТУ, не может быть принят во внимание, поскольку пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не предусмотрен учет такого рода обстоятельств.

Установленное сходство заявленного обозначения и знака по международной регистрации № 1372663, с учетом однородности товаров 25 класса МКТУ, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемого перечня товаров 25 класса МКТУ, поскольку оно не соответствует для этих товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.02.2023, оставить в силе решение Роспатента от 22.09.2022.