


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 возражение, поступившее 20.04.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ИВАНОВ МОНАМС ПАБЛИШИНГ", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020760760 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020760760, поданной 29.10.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение: «**DAY  RU**» в цветовом сочетании: «синий, белый, красный».

В соответствии с просьбой заявителя в заявленное обозначение были внесены изменения (ф. 401 от 01.03.2022) в части уменьшения расстояния между буквами:

DAY  RU

«  ».

Роспатентом 11.03.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020760760 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне, в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1, 6 (1) статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения

явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- включенный в состав заявленного обозначения [1] элемент «RU» - общепринятое сокращение от «Russia», международный код Российской Федерации, используемый также как национальный домен верхнего уровня в сети Интернет для России (см. <http://sokr.ru/card/42351s8c230e8f/>), не обладает различительной способностью, является неохранным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с заявленным на

DAY R

регистрацию обозначением « [2] (заявка № 2020715313, с приоритетом от 25.03.2020, делопроизводство не завершено, принято решение о государственной регистрации) на имя ООО "ТЛТ ГЕЙМС", 445047, Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, 15, кв. 103 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- сходство сравниваемых обозначений [1] и [2] основано на фонетическом сходстве словесных элементов «DAY» и «DAY», которое обусловлено тождеством согласных и гласных звуков, их местом в составе обозначений;

- все заявленные услуги 41 класса МКТУ заявленного обозначения [1], являются однородными услугам 41 класса противопоставленного обозначения [2], так как содержат тождественные формулировки и соотносятся между собой как род-вид.


В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 20.04.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.03.2022.

Доводы возражения, поступившего 20.04.2022, сводятся к следующему:

- словесный элемент заявленного обозначения [1] - это фантазийное слово «DAYMRU». Буквы «RU» в конце слова - это его составная часть единого целого обозначения, а не отдельный элемент как самостоятельное обозначения. Для того, чтобы можно было считать последние две буквы заявленного обозначения [1] национальным доменом верхнего уровня сети Интернет, перед ними должна была бы стоять точка - «.RU»;

- заявленное обозначение [1] - это комбинированная композиция, состоящая из одного слова, выполненного в оригинальной шрифтовой графике;



- буква «М» повторяет элемент товарного знака «  » по свидетельству № 800648, который зарегистрирован на имя заявителя;

- в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) можно обнаружить следующие примеры зарегистрированных товарных знаков, противоречащие доводам экспертизы:

INGURU

по свидетельству № 691112, приоритет от 10.04.2018, правообладатель:

TOURGURU
ООО "Дисоверс", Москва;

по свидетельству № 503766, приоритет от

NAVIGURU

21.09.2012, правообладатель: Коновалова А.Ю., г. Самара; по свидетельству № 679458, приоритет от 25.12.2017, правообладатель: ООО "Мовиста", Москва и т.д.;

- в заявленном обозначении [1] слог «RU» «выдернут» из контекста слова, а приведенные в заключении по результатам экспертизы доводы относительно элемента «RU» в качестве общепринятого сокращения от «Russia» являются неправомерными;

- заявителем приведены выдержки из законодательства, методических рекомендаций и т.п.;

- заявитель оспаривает сходство сравниваемых обозначений [1] и [2]. Так, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений между заявленным обозначением [1] «DAYMRU» и зарегистрированным товарным знаком «DAY R» [2] следует отметить существенное отличие по количеству букв (4 против 6), слогов (1 против 2) и по распределению фонетической интонации. Указанные различия формируют звуковое отличие между сравниваемыми обозначениями, в том числе по длительности звучания;

- различная цветовая гамма, различные цветовые сочетания, различные шрифты словесных элементов, их цветовое решение, присутствие/отсутствие дополнительных изобразительных элементов - все вышеперечисленные критерии формируют различные зрительные (визуальные) образы сравниваемых обозначений [1] и [2];
- заявленное обозначение [1] не имеет перевода, в транслитерации звучит как «ДАЙМРУ». Противопоставленный товарный знак [2] имеет перевод на русский язык как «день R»;
- с учетом имеющихся фонетических и визуальных отличий сравниваемых обозначений [1] и [2], а также особенностей их смыслового восприятия, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение [1] и обозначение [2] производят разное зрительное впечатление, формируют разные, несовпадающие между собой образы, не ассоциируются друг с другом в целом. При этом потребитель будет воспринимать обозначения [1] и [2] по-разному и не будет воспринимать услуги 41 класса МКТУ как происходящие из одного источника;
- услуги 41 класса МКТУ сравниваемых обозначений [1] и [2] имеют разное назначение, поскольку предприятия занимаются различной деятельностью. Заявитель – это издательский дом, выпускающий в свет периодические печатные издания. Правообладатель товарного знака [2] согласно данным ЕГРЮЛ в качестве основного вида деятельности имеет - «разработка компьютерного программного обеспечения». Если задать в поисковый запрос в сети Интернет обозначение «DAY R», то система выдает ссылки на компьютерную игру «Day R», которая является симулятором выживания в мире ядерного постапокалипсиса, а также на персонаж данной игры под именем «Торговец».

На основании изложенного в возражении, поступившем 20.04.2022, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены:

- распечатка с сайта <https://translate.yandex.ru>;
- распечатка с сайта <https://im-media.ru/>;
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО "ТЛТ ГЕЙМС";

- распечатка страницы поисковой системы по запросу «Day R».

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

С учетом даты подачи (29.10.2020) заявки № 2020760760 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов;

сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (ст. 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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 требованиям пункта 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 требованиям пункта 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.

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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

DAYMRU

« » [1] представляет собой комбинированное обозначение в виде элементов «day», «ru» и изобразительного элемента в виде стилизованной буквы «М». Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ *«издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов; служба новостей»* в цветовом сочетании: «синий, белый, красный».

Заявленное обозначение [1] выполнено на одной строке, состоит из словесного элемента «DAY», изобразительного элемента в виде стилизованной буквы «М» и элемента «RU». Стилизация исполнения буквы «М» с учетом ее графических и цветовых особенностей не позволяет воспринимать заявленное обозначение [1] в качестве неделимой конструкции «DAYMRU» / «ДАЙМРУ». При этом элементы «DAY» и «RU» выполнены одинаковым синим цветом и шрифтом, что позволяет их воспринимать в качестве отдельных элементов, разделенных стилизованной буквой «М».

Элемент «RU» означает общепринятое наименование домена первого уровня для Российской Федерации (см. электронные словари: <http://sokr.ru>,

<http://www.multitrans.ru>), в связи с чем, не обладает различительной способностью, является неохраняемым элементом и подпадает под положение пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно отмечено в заключении по результатам экспертизы.

Отсутствие точки перед элементом «RU» не приводит к его иному восприятию, его смысл в обозначении [1] очевиден, в связи с чем, данный довод заявителя признан коллегией неубедительным.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы

DAY R

приведено обозначение: « » [2] (заявка № 2020715313, с приоритетом от 25.03.2020, в настоящее время присвоено свидетельство № 856350). Правообладатель: ООО "ТЛТ ГЕЙМС", г. Тольятти. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Буква «R» - неохраняемый элемент товарного знака [2].

Сходство сравниваемых обозначений [1] и [2] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «DAY» [1] / «DAY» [2]. Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] имеют различия, обусловленные графической проработкой обозначения [1], наличием дополнительных изобразительных элементов в его составе. Вместе с тем, исполнение словесных элементов «DAY» [1] / «DAY» [2] буквами латинского алфавита сближает сравниваемые обозначения. Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вероятность смешения сравниваемых обозначений определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначений. См. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда

Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Как было установлено выше, словесные элементы сравниваемых обозначений [1] и [2] обладают фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «DAY» [1] / «DAY» [2]. При этом в конце сравниваемых обозначений [1] и [2] расположены неохранные элементы «RU» и «R», что также усиливает их сходство.

Анализ однородности сравниваемых услуг 41 класса МКТУ показал следующее.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ *«издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов; служба новостей»* идентичны соответствующим услугам 41 класса МКТУ *противопоставленного товарного знака [2]*, что свидетельствует об их однородности.

Заявленная услуга 41 класса МКТУ *«предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых»* и услуги 41 класса МКТУ *«обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных»* *противопоставленного товарного знака [2]* относятся к редакционно-издательской деятельности, соотносятся как род (вид), имеют общее назначение (для публикаций, издания), круг потребителей (специалисты в сфере издательской деятельности), что свидетельствует об их однородности.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и *противопоставленный товарный знак [2]* являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.


Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении услуг 41 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Доводы о разном виде деятельности заявителя и правообладателя товарного знака [2] не опровергают требования пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, требования которого направлены на защиту исключительных прав правообладателей сходных, либо тождественных товарных знаков, правовая охрана которым была предоставлена ранее в отношении однородных товаров и услуг.

Доводы заявителя о наличии в Госреестре товарных знаков с элементом «RU» в

охране (товарные знаки: **INGURU** по свидетельству № 691112, **TOURGURU** по

NAVIGURU свидетельству № 503766, по свидетельству № 679458 и т.д.) в силу независимого делопроизводства не приводят к иным выводам коллегии. При этом приведенные в качестве примеров товарные знаки выполнены единым шрифтом и воспринимаются как единое целое.

Наличие у заявителя исключительного права на товарный знак «  » по свидетельству № 800648 не приводит к преодолению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду вышеизложенных выводов коллегии.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 11.03.2022.