

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 01.12.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Подмосковье», Республика Южная Осетия, г. Цхинвал (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023735220, при этом установила следующее.

GUDIS

Обозначение « Гудис » по заявке №2023735220, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.04.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.11.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанной части заявленного перечня ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком с товарным знаком «» по свидетельству №863078 с приоритетом 22.06.2021, зарегистрированным на имя ООО «Гудийс», Москва, для однородных товаров 32 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 01.12.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.11.2023.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- представленные в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака товары 32 класса МКТУ являются однородными, однако сами сравниваемые обозначения обладают крайне низкой степенью сходства;
- экспертизой не было принято во внимание семантическое различие заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №863078;
- словесный элемент «Goodies» противопоставленного товарного знака является лексической единицей английского языка, которая переводится на русский язык как «лакомство»;
- заявленное обозначение «Гудис»/«Gudis» представляет собой название селения в Закавказье, расположенного в Цхинвальском районе Южной Осетии;
- таким образом, сравниваемые обозначения имеют различное семантическое значение;
- сопоставляемые словесные элементы не являются фонетически тождественными, они состоят из различного количества букв/слогов и имеют различную длину;
- исследуемые элементы имеют различные ударные слоги, а также отсутствует вхождение одного обозначения в другое;

- при оценке графического сходства необходимо учитывать наличие в составе заявленного обозначения словесного элемента «Гудис», выполненного буквами русского алфавита, а также различия в буквенном составе словесных элементов «Gudis» и «Goodies»;

- таким образом, заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №863078 существенно отличаются друг от друга по семантическому и графическому признакам, что обуславливает вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.11.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи (26.04.2023) заявки №2023735220 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 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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).

Обозначение по заявке №2023735220 представляет собой словесное

GUDIS

обозначение « Гудис », включающее два словесных элемента, размещенных на двух строках друг под другом. Словесные элементы «GUDIS» и «Гудис» выполнены стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, соответственно.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 32 класса МКТУ.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлен комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №863078, представляющий собой словесный элемент «Goodis», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита оранжевого цвета. Буква «i» в верхней части выполнена оранжевым цветом, а в нижней части - желтым цветом.

Товарный знак по свидетельству №863078 зарегистрирован, в том числе, для товаров 32 класса МКТУ.

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

Индивидуализирующую функцию в сравниваемых обозначениях выполняют их словесные элементы «GUDIS Гудис» и «Goodis», с чем заявитель выразил согласие в возражении.

Присутствующий в составе заявленного обозначения словесный элемент «GUDIS» не выявлен в лексике наиболее распространенных языков, использующих в написании буквы латинского алфавита, в связи с чем он отнесен коллегией к категории фантазийных словесных элементов.

Согласно доводам заявителя, слово «Гудис» представляет собой название населенного пункта в Закавказье, расположенного в Цхинвальском районе Южной Осетии.

Согласно информации из Википедии (общедоступной многоязычной универсальной Интернет-энциклопедии со свободным контентом), по данным переписи населения от 1989 года население села «Гудис» составляло 10 человек (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Гудис>).

Поскольку указанный географический объект является малым населенным пунктом с небольшим количеством населения, а сведения о нем не содержатся в географических словарях и энциклопедиях, коллегия пришла к выводу о том, что название села «Гудис» практически неизвестным рядовому российскому потребителю.

Таким образом, по причине малоизвестности обозначенного населенного пункта слово «Гудис» будет восприниматься потребителями как фантазийное.

Слово «Goodis» переводится с английского языка как «сладо́сти, сла́сти, конфеты, леденцы» и используется в разговорной речи, см. Новый большой англо-русский словарь, https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus_apresyan/40969/goodies?ysclid=lt93ns8m6t448088848.

По мнению коллегии, наиболее вероятным является восприятие данного словесного элемента средним российским потребителем в качестве фантазийного, ввиду недостаточности знаний потребителями правил орфографии и произношения иностранных языков.

В связи с изложенным не представляется возможным оценить сравниваемые обозначения по семантическому критерию сходства. Сказанное приводит к превалирующей роли иных признаков сходства словесных обозначений.

Анализ по фонетическому критерию сходства показал, что словесный элемент «Goodis» может быть произнесен российскими потребителями по-разному, в том

числе, как «годис» или как «гудис». Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак могут иметь тождественный вариант прочтения «гудис». В случае прочтения слова «Goodis» как «годис», наблюдается совпадение с заявленным обозначением большинства звуков, расположенных в одинаковом порядке. Указанное приводит к сходному фонетическому восприятию сравниваемых словесных элементов в целом.

Что касается присутствия в заявленном обозначении двух словесных
GUDIS
элементов « **Гудис** », то наличие второго элемента не меняет суть восприятия заявленного обозначения, поскольку в фонетическом отношении словесные элементы идентичны (по сути представлено одно слово, выполненное в двух вариациях буквами латинского и русского алфавитов).

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, однако, эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования в рассматриваемом случае фонетического критерия сходства.

Высокая степень фонетического сходства индивидуализирующих элементов сравниваемых обозначений приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком.

По вопросу однородности товаров 32 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; гранулы хмеля для пивоварения; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; коктейли на основе пива безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме

заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво безалкогольное; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; порошки для приготовления безалкогольных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сидр безалкогольный; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смеси сухие на основе крахмала для приготовления напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; хмель замороженный для пивоварения; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №863078 зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных

напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива».

Товары 32 класса МКТУ испрашиваемого перечня однородны по роду/виду, назначению, условиям реализации, кругу потребителей товарам 32 класса МКТУ, указанным в перечне товарного знака по свидетельствам №863078 (в сопоставляемых перечнях представлены безалкогольные и слабоалкогольные напитки, а также их компоненты).

Однородность товаров 32 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №863078 с учетом однородности товаров 30 класса МКТУ, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня товаров 32 класса МКТУ, поскольку оно не соответствует для указанных 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 01.12.2023, оставить в силе решение Роспатента от 25.11.2023.