


## 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 24.03.2023 возражение компании Апакс Спорц (М) Сдн Бхд, Малайзия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021724598, при этом установила следующее.



Обозначение  по заявке №2021724598 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 22.04.2021 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 31.05.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы сходством до степени смешения в отношении однородных товаров

заявленного обозначения с комбинированным товарным знаком  по свидетельству №757452 [1] с приоритетом от 22.02.2019, зарегистрированным на имя Сизова Ильи Константиновича, 121096, Москва, ул. Олеко Дундича, 3, кв. 23, в

отношении однородных товаров 18, 28 классов МКТУ и комбинированным



товарным знаком по свидетельству №656424 [2] с приоритетом от 13.02.2017, зарегистрированным на имя Самсоновой Надежды Николаевны, 119634, Москва, Боровское ш., д.44, кв.158, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- имеются основания для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с предоставлением правообладателем противопоставленной регистрации товарного знака № 656424 [2] письма-согласия на регистрацию на территории Российской Федерации на имя заявителя обозначения по заявке на государственную регистрацию товарного знака № 2021724598 в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг;

- регистрация в Российской Федерации товарного знака по заявке № 2021724598 не приведет к нарушению каких-либо прав и не является ложной или способной ввести в заблуждение потребителя. На основании изложенного, в соответствии со статьей 1500 Гражданского кодекса Российской Федерации заявитель отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака) и осуществить государственную регистрацию товарного знака по заявке № 2021724598 в отношении всех товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг, перечисленных в перечне заявки № 2021724598 в соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении

однородных товаров, при условии согласия правообладателя более раннего сходного товарного знака, что устраняет причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака и с учетом того, что сравниваемые обозначения не являются тождественными, позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021724598 на основании предоставленного письма-согласия;

- противопоставленный товарный знак [1] не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, так как обозначения отличаются визуально, фонетически и семантически;

- фонетические отличия заключаются в том, что заявленное обозначение звучит как «апакс», а противопоставленный товарный знак как «апекс». Визуальные отличия обозначений обусловлены разными шрифтовыми и композиционными решениями, цветовой гаммой, наличием в них разных словесных элементов. Отсутствие семантического сходства обусловлено тем, что заявленное обозначение имеет выраженное смысловое значение как часть фирменного наименования заявителя, в то время как противопоставленный знак не несет смысловой нагрузки по отношению к заявленным товарам;

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с товарным знаком [1] ни по одному из признаков сходства обозначений.

На основании изложенного заявителем выражена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021724598 в отношении всех заявленных товаров, указанных в перечне заявки.

Приложение: оригинал письма-согласия.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными в части.

С учетом даты (22.04.2021) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых

действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 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 по заявке №2021724598 представляет собой



комбинированный товарный знак **aracs**, содержащий словесный элемент «aracs», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «а». Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 18, 25 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно *18 - сумки; сумки спортивные; сумки туристские; сумки для альпинистов; портпледы; ранцы; палки для пеших прогулок; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кейсы из кожи или кожкартона; рюкзаки; сумки седельные; сумки школьные; сумки хозяйственные; саквояжи; наборы дорожные [кожгалантерея]; чемоданы [багаж]; зонты; зонты солнечные; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; кошельки; бумажники; трости; сумки хозяйственные на колесах; сумки для слесарных инструментов пустые, 25 - банданы [платки]; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда; одежда для велосипедистов; митенки; перчатки без пальцев; куртки рыбацкие; ботинки; сапожки для обуви; обувь; гетры; перчатки [одежда]; туфли гимнастические; полуботинки; кепки [головные уборы]; шляпы; повязки для головы [одежда]; уборы головные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; куртки [одежда]; джерси [одежда]; одежда из латекса; легинсы*

*[штаны]; купальники гимнастические; одежда для автомобилистов; приспособления, препятствующие скольжению обуви; одежда верхняя; парки; ботинки лыжные; перчатки для лыжников; подвязки для носков; носки; подошвы; изделия спортивные трикотажные; обувь спортивная; майки спортивные; подвязки для чулок; чулки; шипы для бутс; куртки из шерстяной материи [одежда]; носки, абсорбирующие пот; чулки, абсорбирующие пот; белье нижнее, абсорбирующее пот; свитера; рубашки; футболки; колготки; брюки; юбки; одежда форменная; валенки [сапоги фетровые]; жилеты; одежда непромокаемая; комбинезоны для водных лыж, 28 - снаряды гимнастические; ленты для художественной гимнастики; блоки стартовые спортивные; ракетки; сетки спортивные; мячи для игры; сумки для крикета; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; чехлы специальные для досок для серфинга; сумки для гольфа, на колесах или без них; сумки-тележки для гольфа; раковины для защиты паха спортивные; прокладки защитные [элементы спортивной экипировки]; щитки [товары спортивные]; маски фехтовальные; перчатки для игр; перчатки бейсбольные; перчатки боксерские; перчатки фехтовальные; перчатки для гольфа; перчатки для подачи [принадлежности для игр]; ласты для рук; перчатки перепончатые для плавания; диски спортивные; ремни для тяжелоатлетов [товары спортивные]; налокотники [товары спортивные]; воланы для игры в бадминтон; наколенники [товары спортивные]; струны для ракеток.*

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения для указанных товаров послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков [1-2], правовая охрана которым была предоставлена на имя иных лиц в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем товарного знака [2] было выражено согласие с регистрацией на территории Российской Федерации обозначения по заявке №2021724598 на имя заявителя в отношении заявленного перечня товаров 25 класса МКТУ, что подтверждается

письмом-согласием (оригиналом) правообладателя указанного товарного знака, приложенным к возражению.

Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [2] в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные наличием в них разных изобразительных элементов, разным количеством входящих в них букв и звуков, а также их составом и используемой цветовой гаммой.

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленного знака, связанном с предшествующими знаниями о товарах, производимых под этим товарным знаком на территории Российской Федерации, в связи с чем государственная регистрация товарного знака по заявке №2021724598 в отношении товаров 25 класса МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия противопоставленного товарного знака



[1], зарегистрированного для товаров 18 и 28 классов МКТУ, коллегия отмечает следующее.

Анализ перечней товаров 18 и 28 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, и товаров, для которых зарегистрирован товарный знак [1], показал их идентичность, так как они полностью совпадают по виду и назначению, в связи с чем сравниваемые товары по причине их природы могут быть отнесены потребителями к одному и тому же



источнику происхождения. Следует отметить, что однородность товаров в возражении не оспаривается.



Сравнительный анализ заявленного обозначения



знаком [1] показал, что они могут ассоциироваться между собой в целом, несмотря на отдельные отличия.

Данные ассоциации обусловлены, прежде всего, фонетическим сходством их словесных элементов, которое определяется на основании наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близости звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположения; совпадения числа слогов в обозначениях; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близости состава гласных и согласных звуков; совпадения начальных и конечных звуков обозначений.

Оценить семантическое сходство обозначений Aracs и Apex не представляется возможным, так как одно из них является фантазийным, а второе (Apex) имеет смысловое значение в английском языке (верхушка, вершина, см., например, <https://translate.academic.ru/apex/en/ru/> Англо-русский словарь Мюллера).

С точки зрения графического признака сходства сравниваемые обозначения, хотя и выполнены с использованием разных шрифтовых решений и имеют некоторые композиционные отличия, тем не менее, могут вызывать некоторые сходные ассоциации, так как, во-первых, обозначения выполнены буквами одного алфавита, а во-вторых, в их изобразительные элементы заложены одинаковые понятия – стилизованное изображение буквы «a/A».

Таким образом, с учетом установленного сходства и идентичности товаров 18 и 28 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами противопоставленной регистрации, имеется принципиальная возможность

возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю в случае маркировки их сравнимаемыми обозначениями. Следовательно, существует высокая вероятность смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня товаров 18 и 28 классов МКТУ.

Вместе с тем, следует отметить, что с учетом рассмотренных выше дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия) у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.03.2023, отменить решение Роспатента от 31.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021724598.**