

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 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 возражение, поступившее 28.10.2019, поданное ООО «СНИП», г. Орел (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018748470 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018748470, поданной 07.11.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки, заявлено комбинированное обозначение



Роспатентом 28.06.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018748470 в отношении всех товаров 25, услуг 35 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 25, услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам

экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарными знаками:



- по международной регистрации № 1278263 (приоритет от 09.06.2015) [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «Lloyd's Register Group Limited» 71 Fenchurch Street London EC3M 4BS (GB) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- **РИЛЭЙ** по свидетельству № 320166 (приоритет от 10.09.2004, срок действия регистрации продлен до 10.09.2024) [3], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «ЛАГАРДЭР СЕРВИСЕЗ», 2, рю Лорд Байрон-75008 Париж, Франция в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

**REPLAY**

- по свидетельству № 177747 (конвенционный приоритет от 05.08.1997, срок действия регистрации продлен до 04.02.2028) [4], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «ФЕШН БОКС С.П.А.», Виа Маркоай, 1 Асоло-Фрацоне Каселла (Тревизо), Италия в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- «**REPLAY**» по международной регистрации № 481202, конвенционный приоритет от 01.08.1983 (срок действия регистрации продлен до 24.11.2023) [5],



по международной регистрации № 672131, приоритет от 14.03.1997 (срок действия регистрации продлен до 14.03.2027) [6],

**REPLAY** по международной регистрации № 667260, конвенционный приоритет от 26.06.1996 (срок действия регистрации продлен до 07.08.2026) [7],



по международной регистрации № 528520, приоритет от 11.07.1988 (срок действия регистрации продлен до 11.07.2028) [8], правовая охрана которым

была предоставлена ранее на имя: «FASHION BOX S.p.A.» 1, Via Marcoai, I-31010 CASELLA D'ASOLO (Treviso), Италия в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- при сравнении заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [3-8] экспертиза руководствовалась фонетическим сходством сравниваемых словесных элементов «Relay» / «РИЛЭЙ» / «REPLAY».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 28.10.2019 возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2], [3] заявителем не оспаривается;

- заявитель оспаривает сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [4-8], включающих словесный элемент «REPLAY»;

- сравниваемое заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [4-8] имеют разное зрительное впечатление, словесный элемент «Relay» обозначения [1] выполнен оригинальным шрифтом и имеет перевод с английского языка на русский язык «смена», словесный элемент «REPLAY» товарных знаков [4-8] с английского языка на русский язык имеет перевод «воспроизводить, повторять»;

- фонетические различия обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [4-8] заключаются в разном произношении. В элементе «REPLAY» знаков [4-8] звук «п» существенно влияет на звучание слов, так как находится в ударной позиции;

- заявитель известен на рынке, осуществляет деятельность с 2012 года по производству и реализации одежды;

- заявитель ведет широкую рекламную кампанию, осуществляет производство на основании договоров подряда, объемы поставок и продаж подтверждаются актами и книгами учета доходов и расходов за 2018 и 2019 годы;

- заявителю принадлежит Интернет-магазин <http://relay-sport.ru/>, официальная страница магазина присутствует в социальных сетях.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие документы:

- данные из англо-русских словарей - [9];
- распечатка Интернет-сайта <http://relay-sport.ru/> - [10];
- распечатка Интернет-сайта <https://vk.com/relaysport> - [11];
- распечатка Интернет-сайта [https://www.instagram.com/relay\\_sport57/](https://www.instagram.com/relay_sport57/) - [12];
- копия договора об оказании услуг № 1-06 от 03.06.2019 г. - [13];
- копии актов об оказании услуг - [14];
- выписка о принадлежности домена - [15];
- копия доверенности доменного регистратора - [16];
- копия справки о праве администрирования доменного имени - [17];
- копия акта сверки с ООО «Яндекс» за 2019 год - [18];
- копия акта сверки с ООО «Яндекс» за 2018 год - [19];
- копии книги учета доходов и расходов - [20].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 28.10.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (07.11.2018) заявки № 2018748470 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 (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 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное обозначение  [1] по заявке № 2018748470 является комбинированным. Словесный элемент «Relay» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположен справа от изобразительного элемента в виде черного квадрата, включающего стилизованное изображение латинских букв

«LR». Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 25 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам возражения решение Роспатента от 28.06.2019 не оспаривается в отношении услуг 35 класса МКТУ. В связи с чем, у коллегии нет оснований для подробного анализа противопоставлений [2-4] на предмет сходства с заявленным обозначением [1] и однородности услуг 35 класса МКТУ.

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

В отношении товаров 25 класса МКТУ заявленному обозначению [1] противопоставлены следующие товарные знаки, исключительные права на которые принадлежат одному лицу: «REPLAY» по международной регистрации № 481202, конвенционный приоритет от 01.08.1983 (срок действия регистрации продлен до



24.11.2023) [5], по международной регистрации № 672131, приоритет от 14.03.1997 (срок действия регистрации продлен до 14.03.2027) [6],

**REPLAY** по международной регистрации № 667260, конвенционный приоритет от 26.06.1996 (срок действия регистрации продлен до 07.08.2026) [7],



по международной регистрации № 528520, приоритет от 11.07.1988 (срок действия регистрации продлен до 11.07.2028) [8]. Правообладатель: «FASHION BOX S.p.A.», Италия. Наиболее значимым элементом серии товарных знаков [5-8] является словесный элемент «REPLAY».

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [5-8] на тождество и сходство показал следующее.

Словесный элемент «Relay» обозначения [1] имеет полное фонетическое вхождение в словесный элемент «REPLAY» противопоставленных товарных знаков [5-8]. Разница в смысловом значении (с учетом перевода на русский язык с

английского языка «Relay» - «смена», «REPLAY» - «воспроизводить, повторять» [9]) не приводит к существенным различиям сравниваемых обозначений ввиду высокой степени фонетического сходства (разница в одну букву) сравниваемых словесных элементов «Relay» [1] / «REPLAY» [5-8]. Визуально сравниваемые словесные элементы близки ввиду использования при их написании латинского алфавита.

Ввиду сходства словесных элементов «Relay» [1] / «REPLAY» [5-8] по фонетическому и графическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [5-8] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 25 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные товары 25 класса МКТУ «белье нижнее; береты; брюки; галстуки; обувь; одежда; пуловеры; рубашки; свитера; чулки; шарфы; шляпы; юбки» идентичны соответствующим товарам 25 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных знаков [5-8].

Остальные заявленные товары 25 класса МКТУ обозначения [1] и товары 25 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных знаков [5-8], относятся к одному роду «одежда; обувь; головные уборы», имеют общее назначение, круг потребителей, продаются на одинаковых прилавках (магазины одежды и обуви, универмаги, торговые центры), что свидетельствует об их однородности.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 25 класса МКТУ одному лицу.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 25 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении приведенных в возражении заявителем доводов коллегия отмечает следующее. Сам факт ведения заявителем какой-либо деятельности не приводит к преодолению мотивов для отказа в регистрации товарного знака,

предусмотренных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса. При оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те товары и услуги, которые приведены в сравниваемых перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставлений [5-8]. Таким образом, доводы и документы возражения в части известности продукции заявителя, осуществления им деятельности с 2012 года [10-20] не влияют на вышеизложенные выводы коллегии в части противоречия заявленного обозначения [1] в отношении товаров 25 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Коллегией также принято во внимание обращение от 11.03.2019, в котором «FASHION BOX S.p.A.», Италия (правообладатель противопоставленных товарных знаков [5-8]) усматривает смешение заявленного обозначения [1] с противопоставленными товарными знаками [5-8] на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и введение потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров на основании положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.10.2019, оставить в силе решение Роспатента от 28.06.2019.**