

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 (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 14.02.2022, поданное Рамазановой Е.А., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021738554, при этом установлено следующее.

G.O.A.T

Обозначение « **Greatest of all time** » по заявке №2021738554, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.06.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 20.12.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением «GOAT»,

заявленным на регистрацию по заявке №2021716480 с приоритетом от 22.06.2021, предоставление правовой охраны которому испрашивается на имя компании «Экспозишн Плейс», Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- сопоставительный анализ заявленного и противопоставленного обозначений показал, что они не являются сходными;

- слово «GOAT» в противопоставленном обозначении является лексической единицей английского языка и переводится на русский как «козел», то есть основным значением данного слова является «домашнее или дикое животное, рогатый самец жвачного млекопитающего из семейства полорогих»;

- заявленное обозначение состоит из двух элементов: «G.O.A.T» и «Greatest of all time». При этом, визуальное восприятие российским потребителем заявленного обозначения и наличие в нем слов «Greatest of all time» позволяет безусловно и однозначно признать буквосочетание «G.O.A.T» в качестве аббревиатуры. На восприятие элемента «G.O.A.T» как аббревиатуры указывает пространственное расположение элементов и их размер: наличие точек между буквами, более крупные буквы аббревиатуры с содержащейся под ней расшифровкой (присутствуют четыре слова расшифровывающие эту аббревиатуру, которая состоит из такого же количества букв), и отсутствие в заявленном обозначении каких-либо иных словесных элементов;

- аббревиатура «G.O.A.T» расшифровывается как «Greatest of all time», то есть «величайших из всех времен». Данное выражение используется для описания окончательного воплощения чего-либо, часто используется в популярных списках превосходных степеней;

- таким образом, сравниваемые обозначения вызывают совершенно различные ассоциации;

- решениями Роспатента несходными были признаны обозначение по заявке №2016745435 и товарный знак по свидетельству №458486, обозначение по заявке №2017705975 и товарный знак по свидетельству №251872, обозначение по заявке №2013745357 и товарный знак по свидетельству №258228 и т.д. Приведенные примеры аналогичны рассматриваемому возражению;

- заявленное обозначение представляет собой аббревиатуру «G.O.A.T» и ее расшифровку «Greatest of all time». Аббревиатура представляет собой слово, образованное сокращением слова или словосочетания и читаемое по алфавитному названию начальных букв или начальным звукам слов, входящих в него;

- наличие в аббревиатуре «G.O.A.T» точек между буквами и наличие расшифровки в аббревиатуре способствует тому, что элемент «G.O.A.T» будет прочитываться как «Джи Оу Эй Ти». При этом, противопоставленное обозначение имеет определенное словарное звучание. Из сказанного следует, что несмотря на наличие одинаковых букв в сравниваемых обозначениях, они прочитываются по – разному. При этом, в заявленном обозначении присутствуют дополнительные словесные элементы, которые в несколько раз превышают фонетическую длину слова «GOAT», что еще больше усиливает различное восприятие на слух сравниваемых обозначений;

- таким образом, сравниваемые обозначения произносятся по-разному;

- решения Роспатента по заявкам №2019725863 и №2016743996 подтверждают вывод о том, что фонетическое сходство нужно оценивать с учетом графического исполнения обозначений;

- заявленное обозначение включает в себя аббревиатуру «G.O.A.T», буквы в которой разделены точками, и расшифровку данной аббревиатуры «Greatest of all time», которая расположена снизу. Противопоставленное обозначение представляет собой стандартное единое слово, выполненное на одной строке. Сравнимые обозначения визуально воспринимаются потребителями различным образом;

- таким образом, особенности сравниваемых обозначений позволяют сделать вывод о том, что они не вызывают сходных ассоциаций друг с другом в целом, различаются по общему зрительному и смысловому содержанию.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.06.2021) поступления заявки №2021738554 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

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).

G.O.A.T

Заявленное обозначение « **Greatest of all time** » состоит из заглавных букв латинского алфавита «G», «O», «A», «T», разделенных точками, а также из помещенных на второй строке словесных элементов «Greatest of all time», выполненных стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальная буква «G» в слове «great» - заглавная. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В решении Роспатента было указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему было противопоставлено словесное обозначение «**GOAT**» по заявке №2021716480, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. По упомянутой заявке было принято решение о регистрации заявленного обозначения качестве товарного знака, присвоено свидетельство №853235. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 25 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заявленном обозначении внимание потребителя в первую очередь концентрируется на элементе «G.O.A.T», который помещен на верхней строке и выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Индивидуализирующая функция словесных элементов «Greatest of all time» снижена, поскольку они находятся в периферийном положении и выполнены меньшим шрифтом относительно буквосочетания «G.O.A.T».

В противопоставленное обозначение включен единственный элемент – слово «**GOAT**».

Таким образом, основными элементами, по которым заявленное и противопоставленное обозначения запоминаются потребителями, являются элементы «G.O.A.T» и «**GOAT**». Сравнимые обозначения, включающие в свой

состав идентичный набор букв, способных одинаково прочитываться средним российским потребителем.

Довод заявителя о том, что элемент «G.O.A.T» прочитывается как «Джи Оу Эй Ти» не исключает и возможности его прочтения как [gəʊt], то есть в звучании, идентичном противопоставленному обозначению.

Следует констатировать высокую степень графического сходства элементов «G.O.A.T» и «GOAT», несущих основную индивидуализирующую нагрузку в сравниваемых обозначениях. Так, исследуемые обозначения выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, что приводит к выводу о высокой степени их визуального сходства.

Относительного семантического критерия сходства установлено следующее. Согласно словарям основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) словесный элемент «GOAT» противопоставленного знака переводится с английского на русский язык как «козел». Наличие в заявленном обозначении тождественных буквосочетаний «G.O.A.T» может привести к аналогичному восприятию заявленного обозначения. В связи с чем, сравниваемые обозначения способны вызывать одинаковые ассоциации и представления.

Заявителем указывается на то, что буквы «G.O.A.T» являются аббревиатурой от слов «Greatest of all time», в связи с чем будут восприниматься в значении упомянутых слов «Greatest of all time» («величайший из всех времен»). Вместе с тем, вывод о том, что буквосочетание «G.O.A.T» является аббревиатурой слов «Greatest of all time» неочевиден, поскольку точки следуют только после первых трех букв «G», «O», «A» и отсутствуют после буквы «T», что было бы характерно для аббревиатуры. Коллегия также усматривает, что в слове «time» помещена начальная буква «t», тогда как на первой строке ей соответствует буква – «T», имеющая иное начертание, в слове «all» помещена начальная буква «a», тогда как в буквосочетании ей соответствует буква «A», также имеющая иное начертание. Недостаточность владения средним российским потребителем английским языком обуславливает затруднительность сопоставления букв «G.O.A.T» и слов английского алфавита «Greatest of all time».

При сравнении заявленного и противопоставленного обозначений коллегия исходила из того, что для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

В исследуемом случае заявленное и противопоставленное обозначения способны одинаково запоминаться потребителем за счет наличия в их составе элементов «G.O.A.T» и «GOAT», при этом отдельные различия в виде точек между буквами заявленного обозначения не играют существенной роли.

Товары 25 класса МКТУ заявленного и противопоставленного обозначений идентичны или обладают высокой степенью однородности ввиду отнесения их к одним и тем же родовым группам – одежда (и ее элементы), обувь (и ее элементы), головные уборы. Сравнимые товары могут быть произведены на одном предприятии, с применением одинаковых технологий, а также иметь совместные условия реализации и круг потребителей. Вывод об однородности сравниваемых товаров 25 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака 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) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). Для признания сходства обозначений уже достаточно самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителей.

В рассматриваемом случае было установлено высокая степень сходства сравниваемых обозначений и высокая степень однородности товаров 25 класса МКТУ, что может привести к высокой вероятности смешения сравниваемых товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями.

Кроме того, коллегия исходила из того, что сравниваемые товары 25 класса МКТУ относятся к недорогостоящим товарам широкого потребления, при приобретении которых у потребителей снижена степень внимательности, что также может обуславливать высокую вероятность смешения товаров 25 класса МКТУ, маркированных сходными знаками.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно с противопоставленным ему обозначением в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В возражении приводятся решения Роспатента, в которых, по мнению заявителя, рассматриваются схожие правовые ситуации, что свидетельствует о возможности регистрации заявленного обозначения. Вместе с тем, представленные заявителем примеры касаются иных обозначений, значительным образом отличающихся от заявленного обозначения. Необходимо отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельным независимым порядком с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.02.2022, оставить в силе решение Роспатента от 20.12.2021.