

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 07.09.2024 возражение Грязнова Николая Валерьевича (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023805071, при этом установила следующее.

Заявка №2023805071 была подана на государственную регистрацию товарного знака 30.10.2023 на имя заявителя в отношении товаров 25, 28 и услуг 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено

комбинированное обозначение «  » со словесным элементом, выполненным буквами латинского алфавита и расположенным справа от изобразительного элемента, который состоит из изображения латинской буквы R,

выполненной в оригинальной графической манере, на фоне квадрата со скругленными углами синего цвета.

Решение Роспатента от 06.09.2024 о государственной регистрации товарного знака принято только для заявленных услуг 39 класса МКТУ «аренда транспортных средств; услуги транспортные; аренда оборудования; хранение товаров».

В отношении всех заявленных товаров 25 и 28 классов МКТУ было отказано в регистрации товарного знака на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса ввиду сходства до степени смешения с зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более

ранний приоритет товарными знаками  по свидетельству №328861,  по свидетельству №1023278 и знаком  по международной регистрации №1015893 [1-3] в отношении однородных товаров 25 и 28 классов МКТУ.

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

- заявитель не согласен с решением Роспатента об отказе по заявке №2023805071 в части товаров 25 и 28 классов МКТУ;

- товары и услуги сопоставляемых перечней, приведенных в заявке и указанных в перечнях товарных знаков [1-3], по мнению заявителя, являются неоднородными;

- заявленное обозначение не может считаться сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками ввиду существенных различий по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам;

- сравниваемые товарные знаки производят различное визуальное впечатление, поскольку при их написании использованы различные виды шрифтов (строчные, заглавные, стилизованные) и у них разное цветовое исполнение, разное графическое оформление;

- в заявленном обозначении присутствует оригинальный изобразительный элемент в виде преломляющейся буквы «R», вписанной в квадрат синего цвета, который несет наиболее значимую роль при восприятии товарного знака заявителя, так как с него начинается восприятие товарного знака конечным потребителем (внимание потребителя будет концентрироваться в первую очередь на нем). Изобразительный элемент заявленного обозначения является доминирующим в отличие от словесных элементов противопоставляемых товарных знаков за счет оригинальности его проработки в цвете, размера, расположения в качестве цельного фрагмента в начале заявленного обозначения и его пространственно-доминирующего положения в комбинированном обозначении RASCH;

- в сравниваемые обозначения заложены разные смысловые значения, а именно RASCH это в переводе с немецкого означает «быстро», RASH переводится как «сыпь», Reusch не имеет смыслового значения и может восприниматься как фамилия основателя компании правообладателя знака Карла Рейша;

- сходство, как словесных элементов, так и сходство обозначений в целом до степени смешения отсутствует, так как они обладают низким фонетическим сходством, имеют различные доминирующие элементы, разную стилизацию и различные композиционные решения. Заявленное обозначение и противопоставляемые товарные знаки производят разное общее зрительное и семантическое впечатление, в связи с чем потребитель не будет воспринимать сравниваемые обозначения как принадлежащие одному и тому же лицу.

На основании изложенного заявителем выражена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке №2023805071 в отношении всех испрашиваемых товаров 25 и 28 классов МКТУ.

На заседании коллегии заявителю был выдвинут дополнительный мотив для отказа по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, а именно сходство с товарным знаком по свидетельству №949476, указанным в обращении на стадии экспертизы заявленного обозначения.

Заявитель, ознакомившись с обращением и проанализировав заявленное обозначение на предмет сходства с указанным знаком, представил свои доводы

относительно несходства сравниваемых знаков и невозможности их смешения потребителями.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.10.2023) поступления заявки №2023805071 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный знак со словесным элементом «RASCH», выполненным буквами латинского алфавита, и изображением буквы R на фоне квадрата.

Государственная регистрация товарного знака согласно возражению испрашивается для следующих товаров:

25 класса МКТУ - одежда спортивная; обувь спортивная.

28 - спортивный инвентарь; спортивное оборудование; игрушки спортивные; игры спортивные.

Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения товарных знаков [1-3],

зарегистрированных для однородных товаров и услуг на имя иного лица и имеющих более ранний приоритет.

В связи с указанным анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением подлежат знаки [1-3], а также упомянутый в обращении заинтересованного лица товарный знак по свидетельству №949476 [4].



Товарный знак [1] зарегистрирован для следующих товаров 25 класса МКТУ - банданы [платки]; белье нижнее; блузы; ботинки; бриджи; брюки; бюстгальтеры; воротники для одежды; вставки для рубашек; вуали; галоши; галстуки; гетры; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кальсоны; капюшоны; карманы для одежды; кашне; колготки; комбинезоны [одежда]; костюмы; костюмы маскарадные, костюмы пляжные; куртки; майки с короткими рукавами; манжеты; манишки; меха [одежда]; муфты [одежда]; нагрудники детские [за исключением бумажных]; накидки меховые; носки; обувь; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда спортивная; одежда кожаная; одежда трикотажная; одежда форменная; одежда рабочая; одежда; пальто; пеленки; перчатки [одежда]; рукавицы рабочие; пижамы; плавки; платья; плащи непромокаемые, повязки для головы [головные уборы]; подвязки, подтяжки; пояса [одежда]; пуловеры; рубашки; сапоги; свитера; стельки; трусы; туфли комнатные; туфли; уборы головные; фартуки [одежда]; халаты; чулки; шали; шарфы; шубы; юбки.



Товарный знак [2] действует, в частности, в отношении товаров:

28 класса МКТУ - автоматы аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы игровые для азартных игр; автоматы игровые с предварительной оплатой; автомобили [игрушки]; багры рыболовные; бассейны [изделия игровые]; безделушки для вечеринок; билеты лотерейные со стираемым слоем; бутылочки с соской для кукол; велосипеды балансировочные [игрушки]; велосипеды

трехколесные для детей младшего возраста [игрушки]; вентиляторы охлаждения внешние для игровых консолей; волчки [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины; джойстики для видеоигр; диски летающие [игрушки]; домики для кукол; домики игровые для детей; дроны [игрушки]; елки новогодние из синтетических материалов; змеи бумажные; игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; игрушки надувные для бассейнов; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игрушки-антистресс; игры; игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями; игры настольные; игры настольные с игровым полем; игры портативные с жидкокристаллическими дисплеями; игры с кольцами; игры-конструкторы; изделия игрушечные, имитирующие косметику; инструменты музыкальные игрушечные; калейдоскопы карточки для игр; карты для бинго; карты игральные; карусели ярмарочные качалки-лошади [игрушки]; качели; коврики развивающие детские; колокольчики для новогодних елок; комнаты для кукол; контроллеры для игровых консолей; контроллеры для игрушек; конусы маркировочные для спорта; конфетти; кости игральные; кровати для кукол; круги для рулетки вращающиеся; кубики строительные [игрушки]; куклы; куклы шарнирные; маджонг; макеты [игрушки]; манки для охоты; марионетки; маски [игрушки]; маски карнавальные; маски театральные; массы пластические для лепки в качестве игрушки; мастика для лепки в качестве игрушки; матрешки; мачты для досок с парусом; машины для подачи мячей; медведи плюшевые; мобайлы [игрушки]; модели [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; мотвила для воздушных змеев; одежда для кукол; пазлы; палатки игровые; палочки для мажореток; палочки-браслеты светящиеся в качестве игрушек для вечеринок; песочницы для детских площадок; пиньяты; пистолеты игрушечные; пистолеты игрушечные пневматические; пистоны [игрушки]; пистоны для игрушечных пистолетов [игрушки]; пленка защитная для экранов игровых консолей; погремушки [игрушки]; подковы для игр; подсвечники для новогодних елок; подставки для новогодних елок; приспособления для пуска мыльных пузырей [игрушки]; приставки игровые;

приставки игровые портативные; роботы игрушечные; салфетки-игрушки; самокаты [игрушки]; сачки для бабочек; скретч-карты для лотерей; слот-машины [игровые автоматы]; снег искусственный для новогодних елок; средства транспортные [игрушки]; средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением; стаканы для игральные костей; украшения елочные, за исключением лампочек, свечей и кондитерских изделий; устройства для демонстрации фокусов; устройства для игр; фигурки [игрушки]; фигурки персонажей; фишки [жетоны] для игр; фишки для азартных игр; футбол настольный; хлопушки для праздников; хлопушки ручные [игрушки-трещотки]; хлопушки-сюрпризы [рождественские крекеры]; шарики для игр; шары воздушные для праздников; шары снежные; шляпы бумажные для праздников.

Знак **reusch** [3] охраняется на территории Российской Федерации в отношении следующих товаров:

25 - *Sports clothing for active sports, namely for skiing, soccer, athletics, tennis and cycling; gloves included in this class; sports caps included in this class.*

28 - *Special sports gloves included in this class, including goalkeeper gloves.*

Товарный знак **reusch** [4] зарегистрирован для товаров:

25 - *головные уборы; одежда; спортивная одежда, а именно аноракки, комбинезоны, лыжные куртки, лыжные брюки, лыжные рубашки и лыжные носки, рубашки, брюки, спортивные шапочки и лыжные шапочки, лыжные носки; брюки, бриджи, пальто, носки, а именно для верховой езды; бейсбольная и футбольная форма и снаряжение, а именно брюки, рубашки, носки, перчатки, шорты, пуловеры, кепки и шапки; брюки, пуловеры, перчатки, а именно для велосипедистов; перчатки для катания на лыжах и сноуборде; перчатки для верховой езды; одежда для отдыха, а именно носки, чулки, перчатки, кепки, шапки, тренировочные костюмы, шорты, футболки, толстовки, пуловеры, пуловеры без рукавов, майки, боксерские шорты, трикотаж, тренировочные костюмы; обувь, футбольные ботинки, лыжные ботинки, ботинки для сноуборда.*

28 - специальные спортивные перчатки, включенные в данный класс, в том числе вратарские перчатки, бейсбольные перчатки, лыжные перчатки, перчатки для серфинга, перчатки для верховой езды, футбольные перчатки.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками установлено следующее.

Анализ сходства обозначений осуществляется по результатам их сравнения по звуковому, графическому и смысловому критериям сходства на основании оценки признаков сходства, изложенных в Правилах. При этом следует учитывать, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов сопоставляемых обозначений. На необходимость учета сильных и слабых элементов обозначений обращено внимание в абзаце 5 пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление №10).

В данном случае сильными элементами сравниваемых обозначений являются словесные элементы «RASCH»/«RASH»/«REUSCH», поскольку они выполняют в обозначениях основную индивидуализирующую функцию товарного знака, так как словесные элементы легче запоминаются, чем изобразительные элементы, и именно на них акцентирует свое внимание потребитель, к тому же они могут быть воспроизведены на слух, например, при аудиорекламе. Что касается словесного элемента «Collection» товарного знака [1], то он является неохранным элементом и, следовательно, относится к слабым элементам обозначения. Словесный элемент «Sense of sport» товарного знака [2] не акцентирует на себе внимание потребителя в силу меньшего размера и периферийного положения в знаке, в связи с чем также является более слабым элементом знака..

Анализ сходства сильных элементов обозначений показал, что они являются фонетически тождественными [знаки 1, 2] или фонетически сходными, так как содержат совпадающие звуки и звукосочетания, имеющие одинаковое расположение.

В отношении семантического сходства обозначений коллегия отмечает следующее.

Словесные элементы «RASCH»/«RASH» имеют близкие смысловые значения в немецком и английском языках. В частности, согласно сведениям онлайн-словаря элемент «RASCH» может быть переведен как “быстрый, скорый, проворный, нетерпеливый”, «RASH» – как “стремительный, поспешный, быстро действующий”, см., например, <https://translate.academic.ru/rasch/xx/ru/?ysclid=m9iq7qdlln417854679>; <https://translate.academic.ru/rash/xx/ru/>.

Оценить элементы «RASCH»/«REUSCH» с точки зрения их семантики не представляется возможным, в связи с отсутствием у словесного элемента «REUSCH» смыслового значения в словарно-справочных источниках информации.

В отношении графического сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] следует отметить, что графические отличия обозначений обусловлены различием их изобразительных элементов. Вместе с тем, использование при выполнении сравниваемых обозначений букв одного алфавита сближает их в визуальном плане. Кроме того, как было указано выше, в данном случае графические элементы обозначений являются слабыми элементами и не оказывают существенного влияния на восприятие знаков потребителем.

Таким образом, с учетом фонетического тождества или сходства сильных элементов обозначений, близких смысловых ассоциаций обозначений [1, 2] коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые графические отличия.

Анализ перечней товаров сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Испрашиваемые товары 25 и 28 классов МКТУ являются однородными товарам соответствующих классов МКТУ, в отношении которых охраняются знаки [1-4], поскольку они либо совпадают по виду, либо соотносятся как категории род-вид, имеют одинаковое назначение (для занятия спортом, для проведения

спортивных состязаний), один круг потребителей и одинаковые условия их реализации.

В связи с признанием сравниваемых товарных знаков сходными между собой в целом, а также высокой степени однородности товаров существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров одному производителю, что способно вызвать смешение этих товаров в гражданском обороте на российском потребительском рынке в случае маркировки их сравниваемыми знаками.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке №2023805071 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.09.2024, оставить в силе решение Роспатента от 06.09.2024.