

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 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Индивидуального предпринимателя Новикова Николая Викторовича, Краснодарский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023825156, при этом установлено следующее.

Регистрация в качестве товарного знака обозначения «**OkiNoki**» испрашивалась по заявке № 2023825156, поступившей 18.12.2023, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В результате экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 05.09.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемуся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса для заявленных товаров 25 класса МКТУ, так как сходно до степени смешения со знаком «**OKI-DOKI**» по международной регистрации № 503464 с приоритетом от 21.06.2004 (срок действия

исключительного права продлен до 06.05.2026), зарегистрированным на имя C&A AG, Швейцария, охраняемым на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 27.12.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы в обоснование своей позиции:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют различия в графическом исполнении, включая шрифтовое оформление и наличие в противопоставленном товарном знаке соединительного знака (дефиса);

- фонетическое восприятие сравниваемых обозначений отличается, так как буквы «D» и «N» не являются парными и произносятся абсолютно по-разному;

- семантический анализ показывает, что заявленное обозначение является фантазийным и не имеет смысла, либо ассоциируется со сном (от русского выражения «споки ноки»), тогда как противопоставленный товарный знак имеет общеизвестный смысл «ладно, хорошо» (от англ. «okay»);

- учитывая различия по всем критериям, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не могут быть признаны сходными до степени смешения;

- заявленное обозначение выполняет основное назначение товарного знака — индивидуализации товаров заявителя и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.09.2024 и зарегистрировать товарный знак «OkiNoki» на основании поданной заявки № 2023825156 для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.12.2023) поступления заявки № 2023825156 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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.

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 учётом 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 обозначения 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).

Заявленное обозначение «**OkiNoki**» по заявке № 2023825156 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, первая и четвертая буквы — заглавные. Регистрация данного обозначения в качестве товарного знака испрашивалась в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в заявке.

Препятствием для регистрации заявленного обозначения для указанных товаров явился знак «**OKI-DOKI**» по международной регистрации № 503464, зарегистрированный на имя иного лица, представляющий собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского

алфавита. Правовая охрана товарного знака по международной регистрации № 503464 действует в отношении товаров 18, 25 и 28 классов МКТУ, указанных в международной регистрации.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставлением указанного знака показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак представлены фонетически сходными элементами «OkiNoki» / «OKI-DOKI»: фонетическое сходство определяется наличием совпадающих звуков в первых частях обозначений «OKI», а также совпадением последней части слов «OKI». Обозначения имеют одинаковое количество слогов, тождественный состав гласных (i-o-i и i-o-i), схожий состав согласных, а также одинаковое расположение сходных звуков и звукосочетаний. Довод заявителя о том, что буквы «D» и «N» произносятся по-разному, не может служить определяющим фактором, поскольку в целом общая фонетическая длина сравниваемых обозначений совпадает, а отличие в одном звуке, расположенном в центре сопоставляемых слов не оказывает решающего значения на их произношение.

Графическое сходство сравниваемых обозначений определяется их одинаковым общим зрительным впечатлением. Такие различия в написании как использование двух заглавных букв в заявленном обозначении при остальных строчных, а также отсутствие дефиса в не являются существенными и не определяют качественно разное визуальное восприятие обозначений в целом. Оба обозначения выполнены буквами одного алфавита (латинского), большинство букв совпадает, что свидетельствует о графическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака.

Что касается смыслового сходства, следует учитывать, что российский потребитель недостаточно хорошо владеет иностранными языками и, вероятнее всего, воспримет сравниваемые обозначение и товарный знак как фантазийные. Связь со «споки ноки» или «окей», на которую указано в возражении, является субъективной и не может рассматриваться как определяющий фактор при оценке смыслового сходства. Для среднего российского потребителя оба обозначения будут

восприниматься как лишенные смыслового значения, что не позволяет использовать семантический критерий как определяющий при сравнительном анализе сходства.

В данном случае преобладающее значение имеет фонетический критерий, так как именно при озвучивании фантазийные товарные знаки запоминаются потребителями.

Резюмируя сказанное, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак характеризуются высокой степенью фонетического сходства, при этом графический и семантический признаки не играют определяющей роли, вследствие чего в целом обозначения ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные отличия.

Сравнительный анализ заявленных товаров 25 класса МКТУ и товаров, содержащихся в перечне противопоставленной регистрации № 503464, показал следующее.

Испрашиваемые товары «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы футбольные; бюстгалтеры; бюстгалтеры самоклеющиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; мантильи; манто; маски для лица [одежда], не предназначенные для

медицинских или санитарных целей; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда спортивная с цифровыми датчиками; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки велосипедные; перчатки водительские; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; рубашки с короткими рукавами; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; термоперчатки для устройств с сенсорным экраном; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; ханбок [корейская традиционная одежда]; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки

детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты» представляют собой одежду, обувь и головные уборы.

В свою очередь, противопоставленный перечень включает все соответствующие родовые наименования товаров: «clothing, footwear, headgear» / «одежда, обувь, головные уборы». Таким образом, все заявленные товары соотносятся с товарами противопоставленной регистрации как вид-род или совпадают, что определяет совпадение назначения, условий реализации, круга потребителей, а значит, однородность товаров сравниваемых перечней.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, наряду с однородностью сравниваемых товаров 25 класса МКТУ, представленных в их перечнях, свидетельствуют о несоответствии первого требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. При таких обстоятельствах нет оснований для изменения решения Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.12.2024, оставить в силе решение Роспатента от 05.09.2024.