

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 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.09.2023, поданное компанией Грейт 8 ЭлЭлСи, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022703858 при этом установила следующее.

Обозначение « **GR8 CHASE** » по заявке №2022703858 подано 25.01.2022 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 классов МКТУ.

Роспатентом 16.05.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022703858 в отношении всех заявленных товаров 09, 14, 18, 20, 21, 24, 28 классов МКТУ. В отношении товаров 16 и 25 классов МКТУ в

регистрации было отказано ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

[1-2] - « **CHASE** » , « **CHASE MANHATTAN** » по свидетельству №175742 – приоритет от 12.05.1998г., по свидетельству №181414-приоритет от 12.05.1998г., зарегистрированными на имя ДжейПиМорган Чейз Бэнк, Н.А., 1111 Поларис Паркуэй, Колумбус, штат Огайо 43240, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;

[3] - «CHASER» по международной регистрации №1133447 с приоритетом от 03.08.2012г., зарегистрированной на имя HOUSTON SALEM, INC., 217 East 157TH Street GARDENA, CA 90248, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Кроме того, указано, что включенные в заявленное обозначение буквы и цифра «GR8» не имеют оригинального графического исполнения, в связи с чем они не обладают различительной способностью и являются неохранными элементами на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных товаров 16, 25 классов МКТУ на основании положения, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.09.2023 поступило возражение на решение Роспатента.

Заявитель сообщил, что от правообладателей противопоставленных товарных знаков были получены письма-согласия.

В отношении словесного элемента «GR8» заявитель представил сведения о том, что он является общеупотребимым сленговым термином, обозначающим английское слово «GREAT», в переводе на русский язык «великий». В соответствии с публикацией на сайте в сети Интернет «Технопедия» по адресу techopedia.com от

06 ноября 2015 года: «слово “great”, сокращенно “gr8”. является частью большого количества жаргонных слов в интернет-чатах, которые были изменены из обычного английского языка, чтобы соответствовать новому использованию в новых технологиях. Сокращая слово до меньшего набора символов, становится проще набирать текст на мобильном устройстве или через другой аналогичный интерфейс».

Элемент «GR8» («great», великий), является прозвищем известного российского хоккеиста, капитана клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» - Александра Овечкина.

Заявителем было приложено письмо, подписанное Александром Овечкиным, в котором он подтверждает, что заявитель, компания Грейт 8 ЭлЭлСи, при подаче заявки на товарный знак №2022703858 на свое имя, действует с согласия Александра, равно как Александр дает согласие заявителю зарегистрировать данный товарный знак на имя заявителя в России.

По мнению заявителя, элемент «GR8» заявленного обозначения «GR8 CHASE» - в переводе «великая погоня» – образует выражение, способное вызвать у потребителей ассоциации и домысливания, то есть обладающее различительной способностью.

Кроме того, заявитель приводит в пример зарегистрированные товарные знаки с охраняемым словесным элементом, аналогичным элементу «GR8» – по свидетельствам № 606908, № 603723, № 753360.

На основе вышеизложенного выражена просьба изменить решение Роспатента от 16.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022703858 в отношении товаров 16, 25 классов МКТУ с указанием элемента «GR8» в качестве охраняемого.

В подтверждение доводов возражения представлены следующие дополнительные материалы:

1. Копия решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности по заявке на регистрацию товарного знака № 2022703858 от 16 мая 2023 года;

2. Письменное согласие HOUSTON SALEM, INC. от 29 марта 2023 года, с переводом на русский язык;
3. Письменное согласие ДжейПиМорган Чейз Бэнк, Н.А. от 23 мая 2023 года, с переводом на русский язык;
4. Сведения с сайта techopedia.com, с переводом на русский язык;
5. Предложение о продаже диска с фильмом «Alex Ovechkin: Great 8» на сайте amazon, с переводом на русский язык;
6. Публикация «GR8 CUL8R – WTF?!?! Разбираемся в популярных сокращениях на английском» с сайта в сети Интернет <https://habr.com/ru/companies/skyeng/articles/347514/>.
7. Сведения о переводе слова «great» (с материалами ответа на уведомление);
8. Письмо Александра Овечкина, с переводом на русский язык (с материалами ответа на уведомление);
9. Сведения об Александре Овечкине, источник: wikipedia.org, (с материалами ответа на уведомление);
10. Сведения об Александре Овечкине, источник: nbcsports.com, дата публикации: 28 декабря 2015 г (с материалами ответа на уведомление);
11. Сведения об Александре Овечкине, источник: hookedonhockey.com, дата публикации: 21 октября 2015 г, (с материалами ответа на уведомление);
12. Сведения об Александре Овечкине, источник: lenta.ru, дата публикации 24 марта 2006 г., источник: sports.ru, дата публикации: 01 апреля 2006 г., (с материалами ответа на уведомление);
13. Сведения о переводе слова «chase», (с материалами ответа на уведомление);
14. Сведения об Александре Овечкине, источник: allhockey.ru, (с материалами ответа на уведомление).

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

С учетом даты (25.01.2022) поступления заявки №2022703858 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

Согласно пункту 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 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, 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 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.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «**GR8 CHASE**» по заявке №2022703858 выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и арабской цифрой «8», написанные в одну строку. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 16, 25 классов МКТУ в дополнение к товарам, в отношении которых уже принято решение о регистрации.

Противопоставленные товарные знаки [1-2] «**CHASE**», «**CHASE MANHATTAN**» по свидетельствам №175742, 181414 с приоритет от 12.05.1998г., являются словесными и выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарных знаков действует, в том числе, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;

Противопоставленный товарный знак [3] «**CHASER**» по международной регистрации №1133447 с приоритетом от 03.08.2012г., выполнен стандартным

шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака действует на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В оспариваемом решении в качестве препятствующих регистрации оснований перечислены несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель не спорит с выводом Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3], а сообщает об обстоятельствах, не известных Роспатенту на дату вынесения оспариваемого решения.

Заявитель в поступившем возражении представил письма-согласия от владельцев противопоставленных товарных знаков [1-3] в оригинале.

Так, 29 марта 2023 года HOUSTON SALEM, INC., правообладатель знака по международной регистрации №1133447 оформил письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по заявке № 2022703858 на имя Грейт 8 ЭлЭлСи, в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Компания ДжейПиМорган Чейз Бэнк, Н.А, правообладатель товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации №№ 175742, 181414, предоставил письменное согласие от 23 мая 2023 года на регистрацию товарного знака по заявке №2022703858 на имя Грейт 8 ЭлЭлСи, в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ.

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 этой связи необходимо отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией учтены представленные письма-согласия.

Вместе с тем, снятие противопоставлений с товарными знаками [1-3] устраняет несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как все противопоставления преодолены заявителем.

Анализ обозначения по заявке №2022703858 на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Элемент «GR8» представляет собой сочетание согласных букв и арабской цифры, в котором отсутствуют гласные звуки, оно не имеет словесного характера, а использование при написании букв стандартного шрифта и черно-белого цвета не позволяет сделать вывод о характерном графическом исполнении.

В силу указанного элемент «GR8» не имеет словесного характера и не воспринимается как слово, то есть вывод экспертизы об отсутствии различительной способности заявленного обозначения следует признать обоснованным.

В поступившем возражении заявитель одновременно приводит доводы о приобретенной различительной способности данного элемента, а также о том, что такой элемент сам по себе обладает различительной способностью.

В отношении отсылки к Интернет-сайту «<https://www.techopedia.com/definition/31481/great-gr8-messagingchat>» коллегия установила следующее.

В указанном источнике представлена информация на английском языке, перевод которой, представленный заявителем, свидетельствует о том, что «буквы и цифра «GR8» представляет собой сокращение от слова “great”, является частью большого количества жаргонных слов в интернет-чатах, которые были изменены из обычного английского языка, чтобы соответствовать новому использованию в новых технологиях. Сокращая слово до меньшего набора символов, становится проще набирать текст на мобильном устройстве или через другой аналогичный интерфейс».

Представленные сведения сводятся к использованию в Интернет-чатах, а не к использованию всеми субъектами общества таким образом, чтобы буквенно-

цифровой элемент вошел в лексику как общепринятое сокращение слова “great”. Представленный источник находится вне доменной зоны «RU», изложен на английском языке, инструмент сайта не имеет функции перевода страницы на русский язык, ввиду чего, данный документ не является относимым доказательством семантики буквенно-цифрового элемента «GR8» для российского потребителя.

Что касается источника (<https://habr.com/ru/companies/skyeng/articles/347514/>), то в нем имеются сведения о том, что в целях онлайн-общения для сокращения используются символы и буквы, в том числе, указано, что под «GR8» понимается «Great» - «великолепно». Коллегия обратила внимание на узкое применение данного обозначения. Источник публикации - сайт, предназначенный для программистов и о программных продуктах, достижениях в сфере Интернет-технологий. Использование такого же значения буквенно-цифрового элемента в других сферах жизнедеятельности, а также в отношении испрашиваемых товаров не показан материалами возражения.

Что касается доводов о том, что элемент воспринимается потребителями как прозвище известного российского хоккеиста, капитана клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» - Александра Овечкина, коллегия установила следующее.

Согласно источникам (<https://nhl.nbcsports.com/2015/12/28/great-eight-ovchkin-score>; <https://www.hookedonhockey.com/>;) Александр Овечкин имеет прозвище «Great eight» в иностранных публикациях и «Александр Великий», «Alexander the Geat» в российских публикациях (<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D>; <https://lenta.ru/news/2006/03/24/ovchkin/>). Также из представленных источников возможно установить, что Александр Овечкин выступает под номером 8 в команде «Вашингтон Кэпиталз».

Вместе с тем данные факты не приводят к возможности смыслового восприятия элемента “GR8” как Great eight, по причине того, что российскому потребителю не знакомо сокращение слова great до букв GR, данное сокращение не нашло какого-либо закрепления и не является доказанным.

Факт упоминания прозвища «Alexander the GR8» является единичным (<https://www.sports.ru/hockey/2848450.html>), такое упоминание не может послужить основанием для вывода о том, что российские потребители перестали видеть в буквенно-цифровом элементе «GR8» согласные буквы и цифру, не имеющие совместно словесного характера, а воспринимают их исключительно как указание на прозвище известного хоккеиста.

Использование букв “GR8” в сочетании со словом «chase» как представлено в заявленном обозначении присутствует в единичном материале (https://allhockey.ru/news/show/463521-Ovechkin_sozdal_torgovuju_marku_THE_GR8_CHASE_v_chest_pogoni_za_rekordom_Gretcki). В данной публикации идет речь о разработке и регистрации Александром Овечкиным товарной марки “GR8 chase”, в названии которой заключены несколько смыслов: прозвище Овечкина GR8 или "Великая восьмерка", а также прозвище Гретцки – "Великий". Заявитель в доводах возражения поясняет, что под заявленным обозначением понимается значение слов “great chase” в переводе с английского языка на русский означающие “великая погоня”. Под великой погоней понимается стремление А. Овечкина достичь рекорда по количеству забитых шайб Уэйна Гретцки.

Данный материал от 15.12.2022 г. выпущен после даты приоритета заявленного обозначения (25.01.2022), поэтому не может служить подтверждением различительной способности элемента «GR8».

К источникам, выполненным на иностранном языке, вне российской доменной зоны, относятся также: <https://www.amazon.ca/NHL-Alex-Ovechkin-Great-8/dp/B00406UK4Q>.

Что касается доводов о том, что буквенно-цифровой элемент приобрел различительную способность в результате использования его как прозвища Александра Овечкина, коллегия поясняет следующее.

Основание пункта 1.1. статьи 1483 Кодекса подлежат применению в том случае, когда имеются доказательства того, что в неохраняемом обозначении

потребители узнают средство индивидуализации заявителя ввиду длительного и интенсивного использования обозначения.

Анализ материалов возражения показал, что в отдельных публикациях имеется информация об использовании Александром Овечиным прозвища «The great eight», однако отсутствуют сведения об использовании заявленного обозначения в общем виде до даты приоритета заявленного обозначения.

Использование заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров, объемы и длительность такого использования также не продемонстрированы. А что касается представленного письма-согласия от Александра Овечкина на имя компании Грейт 8 ЭлЭлСи, то данный документ не относится к обстоятельствам, способным преодолеть пункт 1 статьи 1483 Кодекса или доказательством необходимости применения пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса. Факт приобретенной различительной способности на имя одного лица, является непередаваемым и связан только с одним лицом.

Таким образом, буквенно-цифровой элемент «GR8» обозначения по заявке №2022703858 не соответствует требованиям пункта 1 и пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается отсылок к регистрационной практике товарных знаков «HUAWEI GR3», «HUAWEI GR5», «GR8 Projects» по свидетельствам №№606908, 603723, 753360, включающих в качестве охраняемых буквенно-цифровые элементы, коллегия отмечает, что данная практика незначительна, в то время как практика отказов в регистрации буквенно-числовым обозначениям является более распространенной, что подтверждается примерами отказов в регистрации следующих обозначений «», «ТВ3-117», «BK-2500», «G 500», «S 450», «S 450 e», «», «Z N W R», «СШК», «СНВТКВ» по заявкам 2018704540, 2021758652, 2021779676, по

международным регистрациям №№812213, 773768, 1285862, 1630423, по заявкам №№ 2021782744, 2021734827, 2022730590.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.09.2023, изменить решение Роспатента от 16.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022703858.