


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 26.07.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Лебедевой Лаурой Болатовной, Московская область, г. Раменское (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021749104 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.





Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021749104 с приоритетом от 04.08.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.06.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021749104 в отношении всех заявленных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «» по свидетельству с приоритетом от 06.07.2015 в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком « | **3301**» по свидетельству №609646 с приоритетом от 06.07.2015 в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «**G-STAR RAW**» по свидетельству №379379 с приоритетом от 25.01.2008 в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 25 и услугам 35 классов МКТУ [3];

- со знаком «RAW» по международной регистрации №1131972 с конвенционным приоритетом от 31.05.2012 в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 25 и услугам 35 классов МКТУ [4].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.07.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленная международная регистрация №1131972 на территории Российской Федерации действует только в отношении товаров 18 класса МКТУ, поскольку в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации;

- товары в 18 классе МКТУ, на которые распространяется правовая охрана противопоставленной международной регистрации №1131972 «изделия из кожи или кожзаменителей, не относящиеся к другим классам; чемоданы и дорожные сумки; рюкзаки; сумки; кошельки; зонты; зонтики и трости» не являются однородными с товарами и услугами 25 и 35 классов МКТУ заявленного обозначения;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют существенные различия по графическому исполнению, оказывающее значительное влияние на восприятие обозначений в целом, в виду чего, сравниваемые знаки не сходны между собой, не создают общего зрительного впечатления, на основании, которого можно было бы делать вывод о сходстве знаков до степени смешения.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.06.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021749104 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

С возражением было представлено заключение эксперта относительно сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (04.08.2021) поступления заявки №2021749104 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

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 настоящем пункте, 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение « », состоящее из оригинально выполненного словесного элемента «Rawi» буквами латинского алфавита, где буква «i» выполнена в виде стилизованного изображения птички. Правовая охрана испрашивается в фиолетовом, белом цветовом сочетании, в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-4].



Противопоставленный товарный знак [1] « » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения верхней задней части брюк с этикеткой, на которой размещен словесный элемент «RAW», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [2] « » представляет собой комбинированное обозначение, в левой части которого размещен словесный элемент «RAW», выполненный стандартным шрифтом, буквами латинского алфавита, над которым размещен стилизованный графический элемент. В правой части обозначения, отделенной вертикальной

чертой, размещены цифры «3301». Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] « **G-STAR RAW** » представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «G-STAR RAW», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] «RAW» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Коллегия обращает внимание на то, что противопоставленные товарные знаки [1-3] принадлежат одному лицу «ТМ25 Холдинг Б.В.», Йоан Мейскенвег 39, 1114 АН АМСТЕРДАМ-ДЕЙВЕНДРЕХТ, Нидерланды и объединены словесным элементом «RAW».

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «Rawi»/ «RAW».

Так, фонетическое сходство обусловлено полным вхождением словесного элемента «RAW» противопоставленных товарных знаков [1-4] в заявленное обозначение. Сравнимые словесные элементы отличаются только наличием последней буквы «-i» в словесном элементе заявленного обозначения.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-4] выполнены в разной графической манере.

Однако, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, при этом, словесный элемент заявленного обозначения выполнен таким образом, что сначала прочитывается словесная часть «Raw»,

поскольку последняя буква «і» выполнена в виде стилизованной птички, в связи с чем, может не прочитываться потребителями.

Кроме того, отмеченное заявителем графическое отличие заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] не приводит к сложности их прочтения, поскольку изобразительные элементы оказывают второстепенное влияние на восприятие данных обозначений.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «Rawi» заявленного обозначения отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Вместе с тем, исходя из графического исполнения заявленного обозначения, а именно, как указано выше, отделение словесного элемента «Raw» от буквы «і», семантическое значение заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] будет совпадать, поскольку словесный элемент «RAW» в переводе с английского языка означает «сырье»; «сырец»; «сырой», см. Интернет, словари, <https://www.translate.ru>.

Также, коллегией принято во внимание наличие у компании «ТМ25 Холдинг Б.В.», Йоан Мёйскенвег 39, 1114 АН АМСТЕРДАМ-ДЁЙВЕНДРЕХТ, Нидерланды, блока товарных знаков, объединенных общим словесным элементом «RAW», а также известность и репутация правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-3] в области производства одежды, что обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ одному лицу – правообладателю «старшего» права противопоставленных знаков. Учет таких

обстоятельств предусмотрен пунктом 162 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации».

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 25 класса МКТУ *«апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжсетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; бюстгальтеры 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]; комбинезоны для водных лыж; 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; манишки; мантильи; манто; 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 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 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; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзы для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; 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; 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; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты»

заявленного обозначения являются однородными с товарами 25 класса МКТУ «джинсы, брюки, шорты» противопоставленного товарного знака [1],

с товарами 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы, пояса (одежда)» противопоставленных товарных знаков [2, 3], поскольку предназначены для защиты человека от излишнего охлаждения или перегревания, содействуют теплорегуляции организма, то есть поддержанию температуры тела на постоянном уровне, следовательно, указанные выше товары соотносятся как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

При этом коллегия отмечает, что, указанные выше товары 25 класса МКТУ заявленного обозначения и товары 18 класса МКТУ *«Goods of leather or imitations of leather not included in other classes; trunks and traveling bags; rucksacks; bags; wallets; umbrellas; parasols and walking sticks»* (изделия из кожи или кожзаменителей, не относящиеся к другим классам; чемоданы и дорожные сумки; рюкзаки; сумки; кошельки; зонты; зонтики и трости) противопоставленного знака [4], не являются однородными, поскольку не соотносятся как род-вид, относятся к разному виду продукции, имеют разное назначение.

Таким образом, противопоставленный знак [4] не учитывался коллегией в качестве противопоставления заявленному обозначению.

Услуги 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; информация деловая; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продажа оптовая; продажа розничная; продажа товаров в интернет-магазине, шоу-рум»* и услуги 35 класса МКТУ «услуги розничной

торговли, в том числе продвижение товаров для третьих лиц, услуги франчайзинга; менеджмент в сфере бизнеса; реклама и услуги по продвижению товаров; услуги розничной торговли, в том числе продвижение товаров для третьих лиц, услуги франчайзинга, менеджмент в сфере бизнеса, реклама и услуги по продвижению товаров, оказываемые через Интернет» противопоставленного товарного знака [3] являются однородными, поскольку относятся к одному виду услуг (продвижение товаров), имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-3] в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Представленное экспертное заключение (1) в котором проводился анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] не может быть принято во внимание, поскольку данное заключение проводилось специалистом в области экономических наук, а не специалистами в области интеллектуальной собственности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.07.2022, оставить в силе решение Роспатента от 14.06.2022.