

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 14.01.2022, поданное ООО «ГаГа Трейд», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021738669, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение « _____ » по заявке №2021738669 было подано 22.06.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры настольные».

Решение Роспатента от 02.12.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021738669 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с обозначением «Nameleon», поданным на регистрацию под № 2021721741 с датой приоритета от 12.04.2021, на имя Вэйхай Цисинь Интернейшнл Трейдинг Ко., Лтд., Китай, в отношении товаров 28 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 28 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ХАМЕЛЕОН», зарегистрированным под № 588808 с датой приоритета от 23.07.2015, на имя Общества с ограниченной ответственностью "БАЛ", Московская область, г. Красногорск, в отношении товаров 28 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 28 класса МКТУ;

- с товарным знаком «CHAMELEON», зарегистрированным под № 324706 с датой приоритета от 11.11.2005, на имя Ибатуллин Азамат Валерьянович, Республика Башкортостан, д.Нурлино, в отношении товаров 28 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 28 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.01.2022, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента, поскольку, по его мнению, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками.

Заявитель отмечает, что заявленное обозначение имеет оригинальное графическое исполнение, приводящее к восприятию его в большей степени как изобразительного обозначения, а не словесного.

Заявитель обращает внимание на применение специальных изобразительных приемов – слова «ЛИПКИЕ» и «ХАМЕЛЕОНЫ» как бы «прилипли» друг к другу, на что указывает волнообразное написание, а усиливает этот эффект наличие соединений между буквами, что связано с формой языка хамелеона, вызывая в сознании потребителей ассоциативные связи.

Восприятие обозначения «ЛИПКИЕ ХАМЕЛЕОНЫ» в качестве словосочетания позволяет установить его фантазийный характер и оригинальную семантику. Заявитель делает ударение на физиологическую особенность языка хамелеонов, который покрыт липкой слизью и используется рептилией для ловли

насекомых. Использование словосочетания «ЛИПКИЕ ХАМЕЛЕОНЫ» демонстрирует принцип выпускаемой заявителем игры: участники с помощью липучек в виде языка хамелеона ловят бумажных насекомых.

Заявитель обращает внимание, что экспертизой не было учтено длительное и интенсивное использование обозначения «ЛИПКИЕ ХАМЕЛЕОНЫ», в результате которого оно стало известным российскому потребителю, что исключает возможность смешения товарных знаков.

Заявитель на протяжении длительного времени занимается производством и продажей настольной игры «ЛИПКИЕ ХАМЕЛЕОНЫ» и у потребителей сложились устойчивые ассоциативные связи именно с товаром заявителя, что подтверждается следующими сведениями:

- заявитель открыто информирует потребителей о своей продукции через официальный сайт gaga.ru/game/lipkie-chameleoni;

- начиная с 2018 года, было произведено свыше 15.000 игровых наборов с названием «ЛИПКИЕ ХАМЕЛЕОНЫ»;

- заявитель распространяет информацию о своей продукции, используя известные социальные сети VK и Facebook

(<https://vk.com/@geekmediaru-obzor-lipkie-chameleony>;

<https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpompon4iktoys%2Fposts%2F546058362613903>);

- потребители осведомлены об игре заявителя «ЛИПКИЕ ХАМЕЛЕОНЫ», что подтверждается множеством отзывов на сайте irecommend.ru и otzovik.com

(<https://irecommend.ru/content/nastolnaya-igra-lipkie-khameleony-ot-gaga-games>;

https://otzovik.com/reviews/nastolnaya_igra_gaga_games_lipkie_hameleoni/);

- продукция заявителя реализуется на таких популярных маркетплейсах, как OZON, WILDBERRIES, СБЕР МЕГАМАРКЕТ, Яндекс Маркет, AliExpress, MYSHOP

(<https://www.ozon.ru/product/nastolnaya-igra-gaga-lipkie-hameleony-148541803/?sh=8doybQOn>;

<https://www.wildberries.ru/catalog/6344656/detail.aspx>;

<https://sbmegamarket.ru/catalog/details/nastolnaya-igra-gaga-games-gg130-lipkie-hameleony100025790391/>;

<https://market.yandex.ru/product--nastolnaia-igra-gaga-lipkie-khameleony/268362172?clid=703&cpa=1;>
https://aliexpress.ru/item/10000334518194.html?sku_id=20000000175518894;
[https://my-shop.ru/shop/product/3505783.html"\);](https://my-shop.ru/shop/product/3505783.html)

- продукция заявителя реализуется через магазины dns-shop, Леонардо, Мосигра, Детский мир, igrotime, HOBBY GAMES и многие другие

[https://www.dns-shop.ru/product/2357adcfa8ca2ff1/igra-nastolnaa-gaga-gameslipkie-hameleony/;](https://www.dns-shop.ru/product/2357adcfa8ca2ff1/igra-nastolnaa-gaga-gameslipkie-hameleony/)
[https://leonardo.ru/ishop/good_62095309114/.](https://leonardo.ru/ishop/good_62095309114/)
https://www.mosigra.ru/Face/Show/lipkie_hameleony/?yclid=7738389058516476229&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=mix_mosigra_dynamic_ads_geo_yandex_search&utm_term=&utm_content=nastolki1%7Cnone_46072891_11233003720_1539934_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+590-2000_4428012835_no_other_1_search_desktop_11233003720;
[https://www.detskiymir.ru/product/index/id/3538374/;](https://www.detskiymir.ru/product/index/id/3538374/)
https://www.igrotime.ru/stickychameleons.html?yclid=7738390983440393103&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=DynSite;
[https://hobbygames.ru/lipkie-hameleoni.](https://hobbygames.ru/lipkie-hameleoni)

- при запросе «ЛИПКИЕ ХАМЕЛЕОНЫ» через поисковую систему Яндекс первые страницы посвящены исключительно игровым наборам заявителя «ЛИПКИЕ ХАМЕЛЕОНЫ».

Кроме того, заявитель сообщает, что правообладатель товарного знака по свидетельству № 588808 решением Арбитражного суда Московской области по делу № признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство, что является ликвидационной стадией конкурсного процесса, завершающегося внесением записи о ликвидации должника.

Данное обстоятельство снижает вероятность смешения обозначений «ХАМЕЛЕОН» и «ЛИПКИЕ ХАМЕЛЕОНЫ».

В возражении также приведен сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, на основании которых заявитель делает вывод об отсутствии между ними сходства, которое могло бы создать смешение обозначений в гражданском обороте.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К возражению приложены:

- оборотно-сальдовая ведомость;
- результаты поисковой системы «Яндекс» по запросу «ЛИПКИЕ ХАМЕЛЕОНЫ».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.06.2021) поступления заявки №2021738669 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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 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 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).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «ЛИПКИЕ ХАМЕЛЕОНЫ», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в зеленом, белом, сером цветовом сочетании.

Доминирующее положение в композиции обозначения занимают словесные элементы «ЛИПКИЕ ХАМЕЛЕОНЫ».

В соответствии с решением Роспатента от 02.12.2021 препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2021738669 являются следующие товарные знаки:

1) словесный товарный знак «Hamelon» по заявке №2021721741, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита (по заявке принято решение Роспатента от 20.12.2021 о регистрации товарного знака в отношении широкого перечня товаров 28 класса МКТУ, который включает также позицию «игры настольные», делопроизводство по заявке не завершено).



2) комбинированный товарный знак «» по свидетельству №324706, включающий стилизованное обозначение хамелеона и словесный элемент «chameleon», выполненный вертикально расположенным оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, при этом часть букв в слове расположена в зеркальном отражении, что существенно затрудняет его прочтение, зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 28 класса МКТУ, включающих позицию «игры настольные».



3) комбинированный товарный знак «» по свидетельству №588808, включающий словесный элемент «ХАМЕЛЕОН», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде улыбающегося фантастического существа.

Товарный знак зарегистрирован в белом, черном сером, желтом, зеленом, фиолетовом, оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров 28 класса МКТУ «игрушки; игры».

Следует отметить, что однородность товаров 28 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (1) – (3), не вызывает сомнений, поскольку эти товары совпадают по роду, виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Что касается сходства самих обозначений в соответствии с критериями, установленными Правилами, то коллегия установила следующее.

Словесный товарный знак «Hamelon» (1) состоит из словесного элемента, который не имеет смыслового значения, поскольку отсутствует в основных лексических словарях европейских языков. При сравнении словесных элементов «ЛИПКИЕ ХАМЕЛЕОНЫ» со словом «Hamelon» следует отметить отсутствие фонетического сходства в силу различного состава букв, звуков, слогов и слов, что определяет различную фонетическую длину сравниваемых словесных элементов, отсутствие семантического сходства, в силу отсутствия смыслового значения в слове Hamelon и присутствия такового в заявленном словосочетании, а также отсутствия визуального сходства, что обусловлено разным общим зрительным впечатлением при восприятии сравниваемых обозначений, использованием букв разного алфавита и разного шрифта, различной визуальной длины и цветового сочетания. В целом можно сделать вывод об отсутствии сходства между этими обозначениями.

Комбинированный товарный знак по свидетельству №324706 (2) включает словесный элемент «chameleon» (в переводе с английского - хамелеон), Хамелеоны (лат. Chamaeleonidae) — семейство ящериц, приспособленных к древесному образу жизни, способных менять окраску тела см. <https://ru.wikipedia.org/Хамелеоны>), который обладает семантическим сходством со словесным элементом «ЛИПКИЕ ХАМЕЛЕОНЫ» заявленного обозначения, вместе с тем, оригинальное графическое

исполнение вертикально расположенных букв приводит к утрате словесного характера, в силу чего словесный элемент воспринимается как изобразительный, прочтение которого существенно затруднено. Соответственно сравниваемые обозначения производят на потребителя различное общее зрительное впечатление, что определяет отсутствие между ними сходства.



Комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №588808 (3) включает словесный элемент «ХАМЕЛЕОН», обладающий фонетическим сходством со словесными элементами «ЛИПКИЕ ХАМЕЛЕОНЫ», что обусловлено полным фонетическим вхождением одного словесного элемента в другой. Кроме того, сравниваемые словесные элементы обладают семантическим сходством в силу подобия заложенных в них понятий и идей, в частности совпадения семантики слов хамелеон - хамелеоны. При этом прилагательное «липкие» только усиливает семантику слова хамелеон, поскольку указывает на одно из его свойств и особенности, не меняя существа этого понятия. В связи с этим коллегия не может согласиться с утверждением заявителя о том, что словесные элементы «ХАМЕЛЕОН» и «ЛИПКИЕ ХАМЕЛЕОНЫ» вызывают в сознании потребителя разные ассоциации (хамелеон, который меняет цвет, и хамелеон, который ловит добычу), поскольку речь идет об одном и том же животном.

Следует также отметить, имеющиеся визуальные различия между сравниваемыми обозначениями ослаблены за счет использования заглавных букв одного (русского) алфавита.

Вышеуказанный анализ позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение способно вызывать сходные ассоциации с противопоставленным товарным знаком (3) в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ, несмотря на отдельные визуальные различия, что определяет вывод об их сходстве до степени смешения.

Коллегия приняла во внимание сведения о том, что заявитель активно использует заявленное обозначение для маркировки товаров 28 класса МКТУ (настольных игр), вместе с тем, представленная информация не может опровергнуть вышеуказанный вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении сведений о том, что правообладатель товарного знака (3) ООО «БАЛ» признан банкротом, коллегия отмечает, что срок действия правовой охраны противопоставленного товарного знака (3) истекает 23.07.2025, соответственно, вероятность смешения продолжает существовать в период действия исключительного права на это обозначение.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021738669, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.01.2022, и оставить в силе решение Роспатента от 02.12.2021.