

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 17.06.2024, поданное компанией ГоуПро Инк., Калифорния, Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №823952, при этом установлено следующее.



Регистрация словесного товарного знака «» по свидетельству №823952 с приоритетом от 14.04.2021 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.08.2021 по заявке №2021722202 на имя Чернышева Михаила Андреевича, Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – правообладатель), в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.06.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №823952 произведена с нарушением требований пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков: свидетельство №883784 - дата приоритета 07.01.2021, свидетельство №737782 - дата приоритета 15.10.2019, свидетельство №594882 - дата приоритета 01.07.2013, свидетельство №472522 - дата приоритета 15.09.2011, свидетельство №626323 - дата приоритета 03.09.2015, основанных на общем словесном элементе «GOPRO»;

- правообладатель оспариваемого товарного знака использует обозначение сходное до степени смешения с серией товарных знаков лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, поскольку характеризуются фонетическим, визуальным и семантическим сходством;

- товары, маркированные обозначениями со словесным элементом «GOPRO», известны для множества российских потребителей и широко распространены на территории Российской Федерации;

- согласно общедоступной информации сети Интернет, GoPro, Inc. (до февраля 2014 — Woodman Labs, Inc.) — Американская компания, производящая экшен-камеры и аксессуары к ним, предназначенные для оперативной съемки активных действий. Основана в 2002 году Ником Вудманом. Штаб-квартира расположена в Сан-Матео, Калифорния;

- продукты компании широко популярны среди профессионалов и любителей;

- товары «GoPrO» стали именем нарицательным у потребителей, на данный момент это обозначение вызывает ассоциации с экшн-камерами, что делает этот товарный знак уникальным;

- при осуществлении выбора потребителями товаров с обозначением «GOBRO», сходным до степени смешения с серией товарных знаков «GOPRO», данное обозначение может ввести в заблуждение потребителей, так как при приобретении принадлежностей и аксессуаров для записи и воспроизведения

звучка и изображения, а также других неотъемлемых частей товаров, которые указаны в 09 классе МКТУ, из-за фонетического и словесного сочетания словесных обозначений, можно прийти к неверному выбору товара, который изначально потребитель хотел приобрести;

- к обстоятельствам, усиливающим сходство товарных знаков, следует относить высокую репутацию товарного знака с более ранним приоритетом на рынке, а также наличие серии (линейки) зарегистрированных товарных знаков с более ранним приоритетом того же лица;

- у серии товарных знаков ГоуПро Инк. узнаваемость сформирована вокруг словесного элемента «GOPRO», без визуальной нагрузки на внешний вид обозначения и/или стилизации словесного элемента, следовательно, потребитель воспринимает не фирменный стиль обозначения, а его фонетическую узнаваемость в отношении товаров определенного вида;

- лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что правообладатель оспариваемого товарного знака, ссылается на сотрудничество с компанией GOPRO Inc., однако никакого сотрудничества, заключения определенных договоров с лицом, подавшим возражение, не осуществлялось и не осуществляется;

- стоит обратить внимание, что ИП Чернышев М.А. ссылается на продажу не только товаров, маркованных его товарным знаком, но и товаров под обозначением «GoPro», тем самым ИП Чернышев М.А. способствует неверному восприятию потребителями и их введению в заблуждение относительно продукции;

- при обзоре поисковые системы сети Интернет, например, при поиске обозначения GOBRO, выдают сайты и товары, маркованные брендом GOPRO, а также статьи, связанные с данным брендом.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №823952 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Копия сведений из открытых реестров <http://www1.fips.ru>, касающихся свидетельства Российской Федерации №823952 на 1 л. в 1 экз.;

2. Копии сведений из открытых реестров <http://www1.fips.ru>, касающихся серии товарных знаков: №883784 - дата приоритета 07.01.2021, №737782 - дата приоритета 15.10.2019, №594882 - дата приоритета 01.07.2013, №472522 - дата приоритета 15.09.2011, №626323 - дата приоритета 03.09.2015, на 5л. в 1 экз.;

3. Протокол осмотра интернет-сайтов на 17 л. в 1 экз.;

4. Правовое заключение по установлению наличия или отсутствия сходства обозначений по товарному знаку №823952 «GOBRO», и серии товарных знаков «GOPRO» правообладателя ГоуПро Инк, и однородности товаров/услуг на 25л. в 1 экз.;

5. Скриншоты с аналитического сервиса MPSTATS.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- утверждение лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, является необоснованным, поскольку приведенных в возражении в обоснование данного довода материалов недостаточно для вывода о том, что у потребителей возникла стойкая ассоциация обозначения с компанией ГоуПро Инк на момент подачи заявки на регистрацию - 14 апреля 2021 г.;

- правообладатель оспариваемого товарного знака не занимается продажей самих камер, товарный знак зарегистрирован исключительно для аксессуаров в 09 классе МКТУ;

- сравнительный анализ оспариваемого обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что сравниваемые товарные знаки имеют ряд существенных отличий по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства;

- товары, для которых зарегистрированы сравниваемые обозначения, не являются однородными и относятся к разным категориям товаров, следовательно, обычный потребитель не может отнести товары к одному и тому же источнику происхождения;

- для разработки собственного дизайна товарного знака Чернышев М.А. в марте 2018 года обратился в компанию «Ident.name»;



- логотип , в последующем зарегистрированный в качестве товарного знака, был создан дизайнерами по индивидуальному заказу Чернышева М.А. и не заимствовался у компании ГоуПро Инк.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.06.2024 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №823952.

С отзывом были представлены следующие материалы:

6. Скриншот переписки с дизайнером;
7. Каталог обозначений.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (14.04.2021) правовая база для рассмотрения заявления 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в

частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 пунктом 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 заявлении 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №823952 представляет



собой комбинированное обозначение «», состоящее из оригинальной композиции из стилизованных квадратов, на фоне которой расположены словесные элементы «GO BRO», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки, при этом, справа от элемента «GO» расположено стилизованное изображение молнии. Правовая охрана представлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Обосновывая свою заинтересованность при подаче настоящего возражения компания ГоуПро Инк. ссылается на возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, маркированных обозначением



«», поскольку ею осуществляется хозяйственная деятельность с использованием сходного обозначения в области производства экшн-камер и аксессуаров к ним, что соотносится с товарами 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Также, лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на товарный знак «GOPRO» по свидетельству №883784, товарный знак «GOPRO

MAX» по свидетельству №737782, товарный знак «» по свидетельству №594882, товарный знак «GOPRO» по свидетельству №472522, товарный знак «GOPRO» по свидетельству №626323, правовая охрана которым предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ.

В связи с этим компания ГоуПро Инк., признана заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №823952 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №823952 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, кроме того, он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Однако, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

Лицом, подавшим возражение, не показано, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака данное лицо осуществляло свою деятельность в сфере производства товаров 09 класса МКТУ под обозначением сходным с оспариваемым товарным знаком.

Так, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают товары, маркованные оспариваемым товарным знаком, с товарами лица, подавшего возражение, не представлено, поскольку представленные документы не показывают территорию распространения товаров; объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о товарах, производимых лицом, подавшим возражение, маркованных обозначением сходным с оспариваемым товарным знаком, в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать товары, маркованные таким обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Лицом, подавшим возражение, указывается на то, что его продукция является очень известной на территории Российской Федерации, однако документов, подтверждающих известность своей продукции представлено не было.

Коллегия считает необходимым отметить, что представленные - протокол осмотра интернет-сайтов [3] и скриншоты с аналитического сервиса MPSTATS [5], в отсутствие иных фактических доказательств о реализации товаров лицом, подавшим возражение, недостаточно для вывода о том, что потребитель



ассоциирует продукцию, маркованную обозначением «» с обозначением «GOPRO» компании ГоуПро Инк. Также из данных распечаток не следует и то, что потребители в действительности приобретали ранее продукцию компании ГоуПро Инк., маркованную обозначением «GOPRO», в связи с чем,



стали ассоциировать продукцию, маркованную обозначением «» и продукцию лица, подавшего возражение, как имеющих один и тот же источник происхождения.

Кроме того, коллегия отмечает, что одного сходства оспариваемого товарного знака со знаками лица, подавшего возражение, недостаточно для того, чтобы прийти к выводу о том, что потребитель принимает товары, маркованные оспариваемым обозначением за товары, источником которых

является лицо, подавшее возражение. Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары (оказывающего услуги) может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным лицом на основании имеющегося опыта.

Таким образом, в материалах возражения отсутствуют сведения о фактически реализованных товарах под сходным с оспариваемым товарным знаком обозначением до даты приоритета оспариваемого товарного знака, на основании которых можно было бы прийти к выводу о возникновении ассоциативных связей потребителей с деятельностью лица, подавшего возражение.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено социологического исследования, свидетельствующего о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

В связи с чем, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №823952 недействительным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Анализ товарного знака по свидетельству №823952 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «GOPRO» по свидетельству №883784 [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку представлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «GOPRO MAX» по свидетельству №737782 [2] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку представлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №594882 [3] является комбинированным, состоящим из словесного элемента «GoPro», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположены изобразительные элементы в виде стилизованных

квадратов. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «GOPRO» по свидетельству №472522 [4] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «GOPRO» по свидетельству №626323 [5] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что в оспариваемом товарном знаке основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, являются словесные элементы «GO BRO». Данный факт обусловлен тем, что указанные словесные элементы являются наиболее запоминаемыми, занимают доминирующее положение в обозначении и имеют семантическое значение (в переводе с английского языка означает «пойти, идти», «брать», см. <https://www.translate.ru>).

Вместе с тем, композиционно словесные элементы «GO BRO» оспариваемого товарного знака выполнены в оригинальной графической манере и воспринимаются как единый фантазийный словесный элемент, словесные части которого стилизованно разделены изображением молнии.

Таким образом, анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-5] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «GO BRO»/«GOPRO».

Так, фонетическое сходство обусловлено тождеством начальных «GO-»/« GO-» и сходством конечных частей «-BRO»/«-PRO», при этом наличие отличие в средних буквах «-B-»/ «-P-» не играет существенной роли, поскольку в сравниваемых словесных элементах практически полностью совпадает звукоряд. При этом буквы «-B-»/«- P-» являются парными.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «GOPRO» противопоставленных товарных знаков [1-5] отсутствует в специальных общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Кроме того, как уже было указано выше, словесные элементы «GO BRO» оспариваемого товарного знака воспринимаются как единый словесный элемент, при этом, для среднего российского потребителя данные элементы будут восприниматься как фантазийные, поскольку словесный элемент «BRO» в значении «брать» не является достаточно широко известным фактом на территории Российской Федерации.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки [1-5] выполнены в разной графической манере.

Однако, сравниваемые словесные элементы оспариваемого и противопоставленных [1-5] обозначений выполнены шрифтами одного алфавита, и при этом хорошо прочитываются, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

Кроме того, графическое отличие оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-5], не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка оспариваемого товарного знака, не приводит к сложности его прочтения.



С учетом изложенного оспариваемый товарный знак «» следует признать сходным с серией зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, товарных знаков [1-5], в основу которой положен словесный элемент «GOPRO».

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений, наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

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

Анализ однородности товаров, в отношении которых представлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №823952 и противопоставленных знаков [1-5], показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ «аккумуляторы для видеокамер; аккумуляторы для фотоаппаратов; аккумуляторы для ноутбуков; подставки для ноутбуков; провода электрические; стойки для видеокамер; стойки для фотоаппаратов; сумки для ноутбуков; сумки для фотоаппаратов; сумки для видеокамер; устройства зарядные для видеокамер; устройства зарядные для ноутбуков; устройства зарядные для фотоаппаратов; флэш-накопители USB; футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; футляры специальные для видеокамер; чехлы для фотоаппаратов; чехлы для видеокамер; чехлы для ноутбуков; штативы для фотоаппаратов; штативы для видеокамер; футляры специальные для товаров 9 класса МКТУ» оспариваемого товарного знака являются однородными с товарами 09 класса МКТУ «фотоаппараты; фотоаппараты цифровые; фотоаппараты сферические и иммерсивные для захвата фото и видео; фотоаппараты для получения обзора в 180 градусов, 360 градусов и сверхширокого обзора; панорамные фотоаппараты; энергетические решения, а именно аккумуляторы, адAPTERы питания и зарядные устройства для сферических, панорамных и иммерсивных фото- и видеокамер; селфи-палки, а именно моноподы [штативы ручные] для фотокамер; ленты фиксации для транспортировки и крепления камер, а именно: повязки на голову, ремни для камер, наплечные ремни и нагрудные ленты; монтажные крепления камер; монтажные основания для камер; фиксаторы для камер; поплавки для камер; плавучие рукоятки для камер; футляры и сумки для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; водонепроницаемые и не водонепроницаемые защитные футляры для фотоаппаратов; крышки объективов защитные для камер; пленка защитная для экранов камер; поролоновая ветрозащита для камер; фильтры для фототехники; провода и кабели для камеры; структурные части и принадлежности всех вышеперечисленных приборов и инструментов, а именно:

специальные корпусы для камер, кожухи для камер, ремешки для камер, устройства для монтажа камер, программируемые кронштейны для камер, установки, используемые в качестве соединителей проводов, держатели камер, ремни нательные для камер, штативы треножные, кольца переходные для прикрепления предметов к камерам, пульты дистанционного управления для камер, микрофоны, SD-карты памяти; платы с центральным массивом, состоящие из компьютерного оборудования и программного обеспечения, используемого для работы сферических, панорамных и иммерсивных фото и видеокамер; индивидуально изготовленное фотографическое оборудование, а именно линзы, батарейки и передатчики беспроводные; созданные по заказу интегрированные платформы, а именно программные средства и приложения для поддержки сферического, панорамного и иммерсивного фото и видео контента; компьютерное программное обеспечение для съёмки, захвата, управления, обработки, обслуживания, просмотра, хранения, редактирования, упорядочивания, объединения, совместного использования, манипулирования, изменения, комментирования, передачи и отображения сферического, панорамного и иммерсивного фото и видео контента; программное обеспечение компьютерное и программные приложения для использования при загрузке, скачивании, редактировании, хранении, распространении и предоставления общего доступа к фото- и видео контенту через глобальные и локальные компьютерные сети и через мобильные устройства; мультимедийный контент загружаемый, содержащий созданные пользователем изображения и видео, связанные с темами, представляющими общий интерес» противопоставленного товарного знака [2], с товарами 09 класса МКТУ «приборы фотографические, в том числе фотоаппараты, фотокамеры цифровые, видеокамеры; футляры, чехлы и принадлежности для фотокамер, в том числе аккумуляторы и батарейки, объективы, цифровые устройства для просмотра фотографий, адаптеры беспроводные, адаптеры источника питания, фиксаторы для прикрепления предметов к камере, пульты дистанционного управления, микрофоны, карты памяти, устройства фотовспышки, крепежные устройства для фотографического оборудования, штативы и ремешки для фотоаппаратов; футляры и сумки для фотоаппаратов; программное обеспечение для фотографического и

киносъемочного оборудования; программное обеспечение для компьютеров и мобильных устройств для обработки фотографий и видеозаписей; загружаемые фотографии и видеозаписи, создаваемые пользователями на разнообразную тематику» противопоставленного товарного знака [3], с товарами 09 класса МКТУ «фотографическое оборудование и видеооборудование, в том числе плёночные фотоаппараты, цифровые фотоаппараты, видеокамеры, футляры, чехлы и аксессуары для фотоаппаратов и видеокамер, в том числе штативы, аккумуляторы, батареи, линзы, объективы, устройства для просмотра цифровых изображений, адаптеры беспроводные, адаптеры источников питания, переходные (адаптерные) кольца для прикрепления объективов к фотоаппаратам и видеокамерам, пульты дистанционного управления, микрофоны, карты памяти формата sd, фотовспышки, крепёжные и сборочные устройства для фотографического оборудования и видеооборудования, ремни для фотоаппаратов и видеокамер; футляры и сумки для фотографического оборудования и видеооборудования» противопоставленного товарного знака [4], поскольку либо полностью совпадают, либо относятся к товарам, относящимся к оптическим приборам, фото и видеокамерам и аксессуарам для них, зарядным устройствам, соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров/услуг для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, и невысокая степень однородности товаров 09 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Также, коллегией принято во внимание наличие у лица, подавшего возражение, серии товарных знаков, объединенных общим словесным элементом «GOPRO», что обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 09 класса 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».

Вместе с тем, товары 09 класса МКТУ «аккумуляторы для видеокамер; аккумуляторы для фотоаппаратов; аккумуляторы для ноутбуков; подставки для ноутбуков; провода электрические; стойки для видеокамер; стойки для фотоаппаратов; сумки для ноутбуков; сумки для фотоаппаратов; сумки для видеокамер; устройства зарядные для видеокамер; устройства зарядные для ноутбуков; устройства зарядные для фотоаппаратов; флэш-накопители USB; футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; футляры специальные для видеокамер; чехлы для фотоаппаратов; чехлы для видеокамер; чехлы для ноутбуков; штативы для фотоаппаратов; штативы для видеокамер; футляры специальные для товаров 9 класса МКТУ» оспариваемого товарного знака не являются однородными с товарами 09 класса МКТУ «очки солнцезащитные; очки солнцезащитные, всплывающие (не тонущие в воде)» противопоставленного товарного знака [1], с товарами 12 класса МКТУ «беспилотные летательные аппараты, беспилотные летательные аппараты с

дистанционным управлением, аппараты летательные, вертолеты, квадрокоптеры и дроны, а также связанные с ними детали, включенные в 12 класс; роботизированные транспортные средства, а также связанные с ним детали, включенные в 12 класс» противопоставленного товарного знака [5], поскольку относятся к разному виду товаров (приборы фотографические, аккумуляторы/очки солнцезащитные и транспортные средства, летательные аппараты), имеют разное назначение и условия реализации, то есть не соотносятся как род/вид.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с указанными выше противопоставленными товарными знаками [2-4], в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №823952 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.06.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №823952 недействительным полностью.