

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), рассмотрела возражение, поступившее 29.03.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Елизовым Романом Павловичем, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020702202, при этом установила следующее.

Underground Cult

Словесное обозначение по заявке №2020702202, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.01.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 14.12.2020 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении вышеприведенных товаров и услуг не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «Underground» по свидетельству №158497 с приоритетом от 08.08.1996, зарегистрированным на имя Пиккадилли Шуз Лимитед, Англия, для однородных товаров 25 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

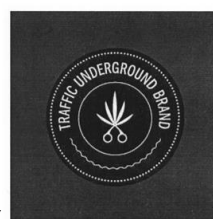
- заявленное обозначение «Underground Cult» не сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «Underground» по фонетическому, графическому, семантическому критериям;

- сравниваемые знаки отличаются количеством слов, букв и звуков;

- заявленное обозначение «Underground Cult» следует рассматривать как цельное неделимое словосочетание, воспринимаемое как фантазийное в отношении товаров 25 класса МКТУ;


- существует несколько вариантов перевода словосочетания «Underground Cult»: «Тайный Культ», «Подземный Культ», «Тайное Поклонение», «Подземное Поклонение», «Культ Метрополитена», «Культ Подземки», «Поклонение Метрополитену», «Поклонение Подземке», в то время как противопоставленный товарный знак сам по себе вызывает у потребителя ассоциации с метро, подпольем, подземкой;

- заявитель представил примеры регистраций со словесными элементами «UNDERGROUND» и «CULT»: «**ROYAL UNDERGROUND**» по



свидетельству №364962 (срок действия истек), «**ROYAL UNDERGROUND**» по свидетельству



№522249, знак «» по международной регистрации №613147, «**BLUE CULT**» по свидетельству №280768 (срок действия истек);

- фонетическое совпадение словесного элемента «Underground» в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке не является препятствием к регистрации обозначения, так как компания Пиккадилли Шуз Лимитед не приобрела правовой охраны на все возможные словосочетания на основе этого слова из общего лексикона.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.01.2020) поступления заявки №2020702202 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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. 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).

Underground Cult

Заявленное обозначение «
» по заявке №2020702202 является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавными буквами «U» и «C». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «**UNDERGROUND**» по свидетельству №158497 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они включают фонетически, семантически (где: «underground» - в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «метро», «подземка», «подполье», «метрополитен», «подпольная организация») словесный элемент «underground». Необходимо отметить, что тождественный словесный элемент в заявленном обозначении расположен в начальной позиции, с которой начинается восприятие обозначения потребителем.

Учитывая приведенное выше семантическое значение, можно сделать вывод о том, что слово «**UNDERGROUND**» определяет смысловое значение всего словосочетания в целом, придавая ему устойчивую связь с чем-либо, относящимся к «метро» или «подпольной организации».

Поскольку сравниваемые словесные знаки выполнены буквами одного алфавита (латинского) это сближает их по графическому критерию сходства.

Таким образом, коллегия усматривает, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, а также способны порождать идентичные ассоциации, что свидетельствует об их сходстве.

Анализ однородности товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован противопоставленный товарный знак, показал следующее.

Испрашиваемые товары 25 класса МКТУ «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; 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; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); 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 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 кожаная; одежда непромокаемая; 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 шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; 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; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты» являются однородными товарам 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы» противопоставленного товарного знака, поскольку являются одними и теми же видами товаров, имеют одно назначение (защита кожного покрова), имеют одни и те же каналы сбыта и круг потребителей. Однородность товаров 25 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

В возражении заявитель ссылается на иные товарные знаки (знак по международной регистрации), которые с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Однако данный довод не может быть признан убедительным,

поскольку делопроизводство по каждому делу ведется самостоятельным независимым порядком с учетом обстоятельств конкретного дела.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что сравниваемые знаки имеют высокую степень сходства в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, в связи с чем, изложенный вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 14.12.2020.