

**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 с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 02.10.2023 возражение от ИП Зуевой Елены Владимировны, Оренбургская обл., г.Оренбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023726695, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «**PUPSILAND**» по заявке №2023726695 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 03.04.2023 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 25, 28, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.09.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023726695 в отношении товаров и услуг 16, 28, 35 классов МКТУ, в отношении товаров 25 класса МКТУ выявлено

несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «ПУПСЛАНДИЯ PUPSLANDIYA» (свидетельство №0835753 с приоритетом от 04.02.2021), зарегистрированным на имя ИП Хакимовой Елены Юрьевны, 423450, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, г.Альметьевск, ул. Ленина, 49, кв. 32, для однородных товаров 25 класса МКТУ.

В поступившем возражении 02.10.2022 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки имеют различное количество слов, букв, слогов, а также различный состав гласных;

- заявленное обозначение выполнено в латинице, оригинальным шрифтом, противопоставленный товарный знак – в кириллице и латинице, стандартным шрифтом;

- сравнительный анализ по семантическому критерию показал отсутствие сходного смыслового значения (Pupsiland - страна пупсиков и Pupslandiya (Пупсландия) - страна щенков).

Вместе с тем, имеются новые обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке решения о регистрации по результатам экспертизы.

Индивидуальным предпринимателем Хакимовой Еленой Юрьевной, являющейся правообладателем товарного знака по свидетельству №835753, было представлено письмо-согласие (далее – письмо-согласие), в котором сообщается о ее согласии на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023726695.

Оригинал письма-согласия от ИП Хакимовой Елены Юрьевны представлен в корреспонденции от 16.10.2023.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023726695 в отношении всего перечня заявленных товаров и услуг 16, 25, 28, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (03.04.2023) поступления заявки №2023726695 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).



Комбинированное обозначение «**PUPSILAND**» по заявке №2023726695 с приоритетом от 03.04.2023 включает в свой состав словесный элемент «PUPSILAND», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета, и графического элемента в виде ребенка в костюме животного на фоне планеты Земля.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 25, 28, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак «**PUPSLANDIYA**» по свидетельству №835753 выполнены стандартным шрифтом буквами латинского и

кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 24, 25, 40 классов МКТУ.

Анализ сходства словесных элементов «PUPSILAND» и «PUPSLANDIYA» (ПУПСЛАНДИЯ) показал, что звуки «P,U,P,S» и «L,A,N,D» (П,У,П,С /Л,А,Н,Д) являются фонетически тождественными и определяющими при звуковом восприятии сравниваемых знаков, поскольку акцентируют внимание потребителей в первую очередь, наличие дополнительных букв «I» в середине слова заявленного обозначения и «YA» в конечной части слова противопоставленного товарного знака не приносят существенного фонетического отличия сравниваемым знакам.

С точки зрения семантического сходства сравниваемые словесные элементы «PUPSILAND» и «PUPSLANDIYA ПУПСЛАНДИЯ» не имеют словарного значения. Вместе с тем, словесные элементы условно можно разделить на два слова «PUPSI», «LAND» и «PUPS», «LANDIYA»/«ПУПС», «ЛАНДИЯ». Как указывает сам заявитель, «PUPSI» не имеет перевода, может быть воспринят в значении «пупсик», «PUPS» является словом английского языка и переводится как щенок. Однако сравнение данных словесных элементов, имеющих одинаковую основу слов «PUPS» с учетом изобразительного элемента в заявленном обозначении в виде ребенка в костюме животного, не исключает близких смысловых ассоциаций, особенно ввиду схожего смыслового значения словесных элементов «LAND» и «LANDIYA»/«ЛАНДИЯ» («ЛАНДИЯ» встречается в составе названий разных стран: Гренлáндия, Лаплáндия, Голлáндия, Ирлáндия, заимств. через нем. -land, которое было сближено с названиями стран на -ия, *Этимологический словарь русского языка*. — М.: Прогресс. М. Р. Фасмер. 1964—1973., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35191/%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F>).

Графически словесные элементы отличаются друг от друга, так как заявленное обозначение являются комбинированным в отличие от противопоставленного товарного знака. В данном случае можно говорить о совпадении латинского алфавита в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Испрашиваемые товары 25 класса МКТУ совпадают с товарами 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

В возражении не оспаривается однородность товаров 25 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана противопоставленному товарному знаку.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: ИП Хакимовой Еленой Юрьевной предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023726695 на имя ИП Зуевой Елены Владимировны для всех заявленных товаров 25 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.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения  и « ПУПСЛАНДИЯ PUPSLANDIYA » не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №835753 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №835753 для всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2023726695, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака  для товаров 25 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2023726695 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 02.10.2023, изменить решение Роспатента от 15.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023726695.**