

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 23.03.2021 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Никоновой Татьяной Валерьевной, г. Казань (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2019743510, при этом установила следующее.

Обозначение «Ваня Гог» по заявке №2019743510 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 02.09.2019 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.11.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение в отношении заявленных товаров и услуг не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



Выводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «Ваня Гог» сходно до степени смешения:



**van Gogh**

- со знаками «**van Gogh**» (1), «VAN GOGH» (2) по международным регистрациям №1272811, №208537 с конвенционными приоритетами от 23.03.2015, 10.07.1995, исключительное право на территории Российской Федерации принадлежит компании «I'PORT B.V.», also trading as Royal Talens, Schjernerling and Titan Arts, Sophialaan 46 NL-7311 PD Apeldoorn, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;



- со знаками «» (3), «» (4), «VAN GOGH» (5) по международным регистрациям №1214033, №1108039, №1013912 с конвенционными приоритетами 16.12.2013, 31.05.2011, 05.03.2009, исключительное право на территории Российской Федерации принадлежит компании Stichting Van Gogh Museum, Paulus Potterstraat 7 NL-1071 CX AMSTERDAM, для однородных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 23.03.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение по заявке №2019743510 не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-5) по семантическому, фонетическому и графическому критериям сходства.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019743510 в отношении заявленных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

С учетом даты (02.09.2019) поступления заявки №2019743510 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 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 Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Заявленное обозначение «Ваня Гог» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, указанных в заявке.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ

основан на наличии сходных до степени смешения знаков «» (1), «VAN



GOGH» (2) «» (3), «» (4), «VAN GOGH» (5) по международным регистрациям №1272811, №208537, №1214033, №1108039, №1013912, принадлежащих иным лицам.

Основную индивидуализирующую функцию во всех противопоставленных регистрациях (1-5) выполняют словесные элементы «Van Gogh»/ «VAN GOGH». Словесные элементы «Museum», «Amsterdam» в противопоставленных регистрациях (3), (4) указаны в качестве неохраняемых.

Правовая охрана противопоставленным знакам на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, указанных в перечнях регистраций.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «Ваня Гог» состоит из 7 букв и 7 звуков.

Основные элементы противопоставленных знаков (1-5) читаются как [ВАН ГОГ] состоят из 7 букв и 6 звуков. Сравнимые обозначения характеризуются фонетическим сходством основных индивидуализирующих словесных элементов «Ваня Гог» / «Van Gogh» ввиду совпадения 6 из 7 звуков (В, А, Н, Г, О, Г).

Анализ словарно-справочных источников информации ([www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru), <https://translate.yandex.ru>) показал, что заявленное обозначение «Ваня Гог», так же как и противопоставленные обозначения (1-5), включают в себя словесные элементы «Ваня»/ «Van» [ВАН], которые являются созвучными, представляют собой имена собственные, и «Гог» представляет собой фамилию всемирно известного нидерландского художника-постимпрессиониста, в связи с чем в сравниваемые обозначения заложена одна и та же идея, что свидетельствует об их семантическом сходстве.

Графический критерий сходства не оказывает существенного влияния на восприятие сопоставляемых обозначений, поскольку заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (2), (4) выполнены стандартным шрифтом без

каких-либо визуальных особенностей, влияющих на запоминание сравниваемых обозначений.

Наличие изобразительных элементов в противопоставленных регистрациях (1), (3), (5) не влияет на вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными регистрациями (1), (3) так как графическое исполнение не приводит к утрате основной индивидуализирующей функции, которую выполняют фонетически и семантически сходные словесные элементы сравниваемых обозначений.

Таким образом, имеющееся фонетическое и семантическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных регистраций (1-5) обуславливает вывод о высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Анализ заявленных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Все заявленные товары 16 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, являются однородными товарам 16 класса МКТУ *«materials for painters (artists)» («материалы для живописцев (художников))», «paper, cardboard; printed matter; bookbinding material; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; instructional and teaching material (except apparatus)» («бумага, картон; печатная продукция; переплетные материалы; канцелярские принадлежности; клеи для канцелярских или бытовых целей; художественные материалы; кисти; учебно-методические материалы (кроме аппаратуры))», «materials for painters (artists). Calendars; paper, cardboard; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes)» («материалы для живописцев (художников). Календари; бумага, картон; печатная продукция; переплетные материалы; фотографии; канцелярские принадлежности; клеи канцелярские или бытовые; художественные материалы; кисти; канцелярские принадлежности (кроме мебели);*

учебно-методические материалы (кроме аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не включенные в другие классы)», противопоставленных регистраций (1-5), поскольку содержат тождественные формулировки, либо соотносятся как род-вид, являются сопутствующими, имеют одни и те же каналы сбыта, круг потребителей.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ являются однородными услугам 41 класса МКТУ «*education and entertainment; services rendered by a museum; organization of exhibitions having an artistic or cultural character; education, training, seminars and workshops in the field of art and culture; audio, video and film production; publishing books and other publications and printed matter, also via electronic means*» («образование и развлечения; услуги, оказываемые музеем; организация выставок художественного или культурного характера; образование, обучение, семинары и практикумы в области искусства и культуры; аудио -, видео-и кинопроизводство; издание книг и других изданий и печатной продукции, в том числе с помощью электронных средств») противопоставленной регистрации (4), поскольку содержат тождественные формулировки, либо соотносятся как род-вид, являются сопутствующими.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными регистрациями (1-5) в отношении однородных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, следовательно, 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 23.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 23.11.2020.**