

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.08.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АВК», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019725356, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2019725356 подано на регистрацию 29.05.2019 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 12, 18, 22, 25, 28, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «VOLZHANKA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 31.05.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019725356 для всех заявленных товаров и услуг 12, 18, 22, 25, 28, 35, 41 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «VOLZHANKA» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком **Волжанка** **Volzhanka**, по свидетельству №420981 с приоритетом от 30.03.2009 в отношении товаров и услуг 25, 35, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 25, 35, 41 классов МКТУ [1];

- с товарным знаком **Волжанка**, по свидетельству №420980 с приоритетом от 30.03.2009 в отношении товаров и услуг 25, 35, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 25, 35, 41 классов МКТУ [2];

- с товарным знаком **Волжанка**, по свидетельству №152596 с приоритетом от 30.09.1996 в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком «Волжанка», по свидетельству №491351 с приоритетом от 14.02.2012 в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 12 класса МКТУ [4];

- с товарным знаком «ВОЛЖАНКА», по свидетельству №286817 с приоритетом от 23.03.2004 в отношении товаров 28 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 28 класса МКТУ [5];

- с товарным знаком «Волжанка», по свидетельству №212280 с приоритетом от 26.06.2000 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [6];

- с товарным знаком «ВОЛЖАНОЧКА», по свидетельству №227395 с приоритетом от 11.09.2000 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [7];



- с товарным знаком , по свидетельству №195943 с приоритетом от 27.06.2000 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [8].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.08.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- вероятность смешения заявленного обозначения «VOLZHANKA» с товарными знаками по свидетельствам №420981, №420980 отсутствует, так как заявленные товары и услуги 25, 35 классов МКТУ неоднородны зарегистрированным товарам и услугам 25, 35 классов МКТУ, и у потребителя не может возникнуть представление о принадлежности товаров одному и тому же лицу;

- в заявленном перечне товаров 25 класса МКТУ указан, в том числе, товар «одежда непромокаемая». В перечне товаров 25 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №420981, №420980 данный товар отсутствует. Факт включения определенных товаров и/или услуг в один и тот же класс МКТУ не означает, что данные товары и/или услуги являются однородными;

- перечень заявленных товаров и услуг 35 класса МКТУ неоднороден товарам и услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, так как противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для услуг в области бизнеса (исследования, управление, консультации, менеджмент, оценка леса на корню, оценка шерсти). Заявленное обозначение содержит услуги в области рекламы и торговли (демонстрация товаров, организация торговых ярмарок и т.д.), в связи с чем, у потребителя не может создаваться представление об их принадлежности одному и тому же изготовителю;

- услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть соотнесены как однородные. В данном случае услуги относятся к одному виду (сбыт товара), но оказываются в разных областях деятельности (рыболовство и кондитерское производство), в связи с чем, они не могут быть признаны однородными;

- отсутствует вероятность смешения заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству №286817, так как правообладатель товарного знака по свидетельству №286817 является заявителем по заявке №2019725356 на

регистрацию товарного знака «VOLZHANKA». В связи с расхождением адресов заявитель сообщил, что заявление о смене адреса места нахождения и адреса для переписки в отношении товарного знака по свидетельству №286817 направлено в Роспатент 30.01.2020;

- заявленные товары 18, 22 классов МКТУ, также не являются однородными зарегистрированным товарам и услугам 12, 25, 28, 35, 41 классов МКТУ, так как у потребителя не может сложиться впечатление, что товарные знаки принадлежат одному правообладателю в виду того, что деятельность компаний имеет разную направленность;

- заявитель также обращает внимание на то, что на данный момент в отношении товаров и услуг 35 класса МКТУ уже зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения «ВОЛЖАНКА VOLZHANKA» (товарные знаки по свидетельствам №420981, №420980), «ВОЛЖАНКА» (товарные знаки по свидетельствам №212280, №195943), «ВОЛЖАНОЧКА» (товарный знак по свидетельству №227395), принадлежащие разным правообладателям, что также свидетельствует о том, что сходные обозначения могут быть зарегистрированы для товаров и услуг одного класса.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019725356 в отношении всех заявленных товаров и услуг 12, 18, 22, 25, 28, 35, 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.05.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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. N 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 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 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).

Заявленное обозначение «VOLZHANKA» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 12, 18, 22, 25, 28, 35, 41 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 12, 18, 22, 25, 28, 35, 41 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-8].

Противопоставленный товарный знак [1] «**Волжанка**
Volzhanka» представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «Волжанка Volzhanka»,

выполненных оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно, расположенных в две строки. Правовая охрана предоставлена, в том числе, отношении товаров и услуг 25, 35, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] «**Волжанка**» представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 25, 35, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] «**Волжанка**» представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.


Противопоставленный товарный знак [4] «Волжанка» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] «ВОЛЖАНКА» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [6] «Волжанка» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [7] «ВОЛЖАНОЧКА» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [8] «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного овала, на фоне которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного лебедя, под

которым находится словесный элемент «ВОЛЖАНКА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Под словесным элементом «ВОЛЖАНКА» расположены словесные элементы «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак выполнен в белом, красном, желтом, бронзовом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6, 8] показал, что они содержат фонетически тождественные словесные элементы: «VOLZHANKA»/«Волжанка»/ Volzhanka».

При анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака [7] было установлено, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «VOLZHANKA»/«ВОЛЖАНОЧКА».

Так, фонетическое сходство обусловлено тождеством начальных и средних частей «VOLZHAN-»/«ВОЛЖАН-», тождеством конечных частей «-КА»/«-КА», при этом обозначения отличаются только наличием суффикса «ОЧ» в противопоставленном знаке, также, фонетическое сходство обусловлено совпадением состава согласных и гласных звуков, и одинаковым расположением по отношению друг к другу согласных и гласных звуков.

Таким образом, заявленное обозначение является фонетически тождественным с противопоставленными товарными знаками [1-6, 8] и сходным с противопоставленным товарным знаком [7].

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3, 8] выполнены в разной графической манере.

Однако, указанное, не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка

противопоставленных товарных знаков [1-3, 8] не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [4, 5, 6, 7] выполнены стандартными шрифтовыми единицами, что сближает знаки по графическому критерию сходства.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «VOLZHANKA» заявленного обозначения отсутствует в специальных общедоступных словарно-справочных источниках, следовательно, заявленное обозначение является фантазийным, в виду чего, говорить о наличии конкретной семантики у этого обозначения, не прибегая при этом к рассуждениям и домысливанию при его восприятии, не представляется возможным.

Таким образом, заявленное обозначение «VOLZHANKA» не является лексической единицей какого-либо языка.

Однако, коллегия отмечает, что заявленное обозначение «VOLZHANKA» является транслитерацией буквами латинского алфавита слова «Волжанка» (Волжанка, Волжанин. Уроженец или житель Поволжья, см. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1992).

Указанное, сближает сравниваемые обозначения с точки зрения семантики, поскольку сравниваемые словесные элементы могут вызывать в сознании потребителей сходные семантические ассоциации.

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

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал следующее.

Товары 25 класса МКТУ «куртки рыбацкие; комбинезоны; одежда непромокаемая; одежда верхняя; обувь; сапоги» заявленного обозначения являются однородными товарам 25 класса МКТУ «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; блузы; блузы матросские; боа; боди [женское белье]; ботинки; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротники для

одежды; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаша [с застежками]; гетры; голенища сапог; головные уборы; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кальсоны; капюшоны; каркасы для шляп; карманчики; карманы для одежды; кашне; козырьки для головных уборов; колготки; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки; куртки рыбацкие; ливреи; лифы; майки с короткими рукавами; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна [одежда]; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног; набойки для обуви; нагрудники детские [за исключением бумажных]; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из джерси; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда трикотажная; одежда форменная; одежда; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; парки; пеленки; пелерины; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки шейные; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [головные уборы]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пояса [одежда]; пояса-кошельки; приданное для новорожденного; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо; сандалии; сапоги; сари; свитера; союзки для обуви; стельки; тоги; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюрбаны; фартуки [одежда]; халаты; части обуви носочные; чепчики для душа; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочка круглая неглубокая без полей; шапочки купальные; шарфы; шипы для ботинков; штанишки детские; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние» противопоставленных знаков [1, 2], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции

(одежде), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная» заявленного обозначения не являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «административная деятельность в сфере бизнеса; аудит; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент в сфере бизнеса; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; сведения о деловых операциях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; управление гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги субподрядчика [управление коммерческое]; экспертиза деловая» противопоставленных товарных знаков [1, 2], поскольку относятся к разному виду услуг (услуги в области рекламы и торговли/ услуги в области бизнеса), имеют различное назначение.

Вместе с тем, услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная» заявленного обозначения являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «сбыт товара через посредников; агентства по импорту-экспорту» противопоставленных товарных знаков [6, 7, 8], поскольку соотносятся как род/вид, относятся к услугам по продвижению товаров, имеют одно назначение.

Услуги 41 класса МКТУ «организация спортивных состязаний; предоставление спортивного оборудования; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; развлечения; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; шоу-программы» заявленного обозначения являются однородными с услугами 41 класса МКТУ «аренда теннисных кортов; воспитание физическое; дискотеки; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; мюзик-холлы; обучение гимнастике; организация балов; организация досугов; организация и проведение концертов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация развлечений на базах отдыха; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; организация спортивных состязаний; передачи развлекательные телевизионные; предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; программирование спортивных состязаний; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования;

прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования [за исключением транспортных средств]; прокат театральных декораций; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; спортивные лагеря [стажировка]; услуги по распространению билетов [развлечение]; фотографирование; фоторепортажи; цирки; шоу-программы» противопоставленного товарного знака [1], услугам 41 класса МКТУ «воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» противопоставленного товарного знака [3], поскольку соотносятся как род/вид, относятся к услугам по развлечению, спортивным мероприятиям и услугам по прокату, имеют одно назначение.

Товары 12 класса МКТУ «средства транспортные, перемещающиеся по воде» заявленного обозначения являются однородными с товарами 12 класса МКТУ «аэроглиссеры; весла; весла кормовые; весла лопатообразные; винты гребные для судов; гидропланы; движители винтовые; движители винтовые для небольших судов; драги плавучие [судна]; катера; корабли; корпуса судов; кранцы судовые; крюки судовые; мачты корабельные; паромы [суда]; понтоны; рулевые колеса для водных транспортных средств; рули водных транспортных средств; средства водные; средства водные транспортные электрические; стапели наклонные для судов; стекла ветровые водных транспортных средств; шлюпки; шпангоуты; яхты» противопоставленного товарного знака [4], поскольку соотносятся как род/вид, относятся к водным транспортным средствам, имеют одно назначение и круг потребителей.

Относительно противопоставленного товарного знака [5] коллегия отмечает следующее.

В связи с тем, что правообладателем товарного знака [5] в настоящее время является заявитель на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров от 27.05.2014 №РД0148722, то данный товарный знак, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 28 класса МКТУ, а именно «верши рыболовные; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки для рыбной ловли искусственные, принадлежности рыболовные, в том числе удочки, спиннинги, катушки спиннингов, лесы для рыбной ловли, поплавки, крючки рыболовные, сачки для рыбной ловли; ружья гарпунные спортивные», не является препятствием для регистрации товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ «верши рыболовные; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки для рыбной ловли искусственные, принадлежности рыболовные, в том числе удочки, спиннинги, катушки спиннингов, лесы для рыбной ловли, поплавки, крючки рыболовные, сачки для рыбной ловли; ружья гарпунные спортивные» по заявке №2019725356 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно товаров 18 класса МКТУ «рюкзак, сумки спортивные, сумки туристские», товары 22 класса МКТУ «палатки, сети рыбацкие» заявленного обозначения, коллегия отмечает, что данные товары могут быть соотнесены с товарами 28 класса МКТУ «верши рыболовные; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки для рыбной ловли искусственные, принадлежности рыболовные, в том числе удочки, спиннинги, катушки спиннингов, лесы для рыбной ловли, поплавки, крючки рыболовные, сачки для рыбной ловли; ружья гарпунные спортивные», поскольку соотносятся как род/вид, относятся к товарам, предназначенным для туризма и рыбной ловли.

Однако, в связи с тем, что противопоставленный товарный знак [5], как было указано, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения, то в отношении заявленных товаров 18, 22 классов МКТУ, также может быть предоставлена правовая охрана товарному знаку по заявке №2019725356.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-4, 6-8]

в отношении, указанных выше, товаров 12, 25 и услуг 35, 41 классов МКТУ, признанных однородными с товарами 12, 25 и услугами 35, 41 классов МКТУ данных противопоставленных знаков, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод заявителя о том, что сферы деятельности компании заявителя и владельцев противопоставленных знаков являются совершенно различными, является неубедительным, поскольку в рамках требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса оценивается не фактическая деятельность, а объем правовой охраны товарных знаков.

Относительно приведенных в возражении примеров регистрации, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.08.2020, отменить решение Роспатента от 31.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019725356.