


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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.11.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Гусейновым Натигом Фикрат Оглы, Чеченская Республика, м. р-н Серноводский, с.п. Ассиновское, ст-ца Ассиновская (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022783290, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2022783290, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.11.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.10.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими средствами индивидуализации, ранее зарегистрированными на имя ХУГО БОСС Трейд Марк Менеджмент Гмбх энд Ко. КГ, Дизельштрассе 12, 72555, Метцинген, Германия (DE), для однородных товаров 25 класса МКТУ:

HUGO

- товарным знаком « **HUGO BOSS** » по свидетельству №214705 с приоритетом от 13.10.2000 (срок действия регистрации продлен до 13.10.2030);

- знаком «HUGO JEANS» по международной регистрации №1662769 с конвенционным приоритетом от 13.12.2021;

- знаком « **HUGO** » по международной регистрации №1656021, зарегистрированным МБ ВОИС 10.11.2021;

- знаком « **HUGO** » по международной регистрации №771889, зарегистрированным МБ ВОИС 05.09.2001 (срок действия регистрации продлен до 05.09.2031);

- знаком « **HUGO** » по международной регистрации №720624 с конвенционным приоритетом от 09.12.1998 (срок действия регистрации продлен до 01.06.2029);

- знаком « **HUGO** » по международной регистрации №720615 с конвенционным приоритетом от 09.12.1998 (срок действия регистрации продлен до 01.06.2029);

- знаком «HUGO WOMAN» по международной регистрации №685771 с конвенционным приоритетом от 06.07.1997 (срок действия регистрации продлен до 29.11.2027);

HUGO

- знаком «HUGO BOSS» по международной регистрации №619709 с конвенционным приоритетом от 03.02.1994 (срок действия регистрации продлен до 04.05.2024);

HUGO

- знаком «HUGO BOSS» по международной регистрации №604811 с конвенционным приоритетом от 08.03.1993 (срок действия регистрации продлен до 20.07.2033);

- знаком «HUGO» по международной регистрации №604808 с конвенционным приоритетом от 08.03.1993 (срок действия регистрации продлен до 20.07.2033).

В возражении, поступившем 21.11.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.10.2023.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает однородность товаров 25 класса МКТУ, представленных в испрашиваемом перечне и в перечнях противопоставленных товарных знаков;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными ввиду существенных фонетических и графических различий;

- очевидно, что все изобразительные элементы в составе сравниваемых обозначений различаются, что должно быть учтено при оценке сходства;

- в составе заявленного обозначения словесный элемент «JUGO'S» читается как «ДЖУГОС»;

- корректность такого восприятия поддерживает расположенная в начале монограмма «JS», читающаяся как «ДЖИ ЭС», и совпадающая с первой и последней буквами слова «JUGO'S»/«ДЖУГОС»;

- словесный элемент «HUGO» противопоставленных товарных знаков читается как «ХЬЮГО»;

- в связи с изложенным сравнению по фонетическому сходству подлежат словесные элементы «ДЖИ ЭС ДЖУГОС» и «ХЬЮГО»;

- указанные словесные элементы имеют существенные фонетические различия, поскольку отличаются в два раза по количеству составляющих их букв/звуков, имеют отличия в начале и окончании сравниваемых слов;

- сравниваемые обозначения имеют существенные зрительные различия, обусловленные различной длиной словесных элементов, отсутствием совпадающих дополнительных элементов (разделительная черта или же апостроф), различиями в исполнении (монограммное исполнение и отсутствие монограммного исполнения), а также различиями цветовой гаммы;

- с учетом того, что заявленное обозначение является вымышленным, сравнение по семантическому признаку невозможно, несмотря на наличие семантики словесных элементов противопоставленных товарных знаков (имя основателя компании-производителя одежды);

- невозможность сравнения по смыслу не может быть положена в основу вывода о сходстве сравниваемых обозначений.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.10.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи (21.11.2022) заявки №2022783290 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 44 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


Согласно пункту 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).

Обозначение по заявке №2022783290 представляет собой комбинированное



обозначение «», включающее словесный элемент «JUGO'S», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Слева от словесного элемента выполнена вертикальная прямая линия и изобразительный элемент в виде сочетания заглавных букв латинского алфавита «J» и «S», которые

размещены с вертикальным смещением друг относительно друга. Слово, буквы и прямая линия выполнены бежевым цветом. Все элементы обозначения размещены на фоне прямоугольника коричневого цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлена серия товарных знаков, ранее зарегистрированных на имя иного лица для товаров 25 класса МКТУ:

HUGO

- словесный товарный знак « **HUGO BOSS** » по свидетельству №214705;

- знак «HUGO JEANS» по международной регистрации №1662769;

HUGO

- комбинированный знак « **HUGO** » по международной регистрации №1656021, в котором словесный элемент размещен на фоне прямоугольника красного цвета;

HUGO

- знак « **HUGO BOSS** » по международной регистрации №771889;

HUGO

- комбинированный знак « **HUGO** » по международной регистрации №720624, в котором словесный элемент размещен на фоне прямоугольника красного цвета;

HUGO

- комбинированный знак « **HUGO** » по международной регистрации №720615, в котором словесный элемент размещен на фоне прямоугольника красного цвета;

- знак «HUGO WOMAN» по международной регистрации №685771;

HUGO

- знак « **HUGO BOSS** » по международной регистрации №619709;

HUGO

- знак « **HUGO BOSS** » по международной регистрации №604811;


- знак «HUGO» по международной регистрации №604808.

Во всех противопоставленных товарных знаках словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, либо с оригинальной шрифтовой проработкой визуально доминирующего слова «HUGO».

Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения является доминирующий визуально словесный элемент «JUGO'S», поскольку именно он акцентирует на себе внимание в первую очередь и обуславливает запоминание обозначения потребителями.

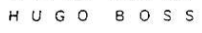


Что касается элемента «» в составе заявленного обозначения, то он представляет собой сочетание букв «J» и «S», расположенных с вертикальным смещением друг относительно друга. Данный элемент квалифицирован экспертизой как изобразительный элемент, не имеющий словесного характера. В связи с чем данный элемент оказывает влияние на визуальное восприятие обозначения.

В противопоставленном знаке по международной регистрации №604808 слово «HUGO» является единственным индивидуализирующим элементом.




В знаках «HUGO JEANS» по международной регистрации №1662769 и «HUGO WOMAN» по международной регистрации №685771 слово «HUGO» является основным индивидуализирующим элементом, поскольку занимает начальную позицию, с которой начинается восприятие/прочтение знаков. Что касается словесных элементов «JEANS» (переводится с английского языка как «джинсы») и «WOMAN» (переводится с английского языка как «женщина»), то они в силу частого использования и описательного характера являются слабыми с точки зрения индивидуализации элементами.

HUGO

В товарном знаке «» по свидетельству №214705 и знаках

«» по международной регистрации №1656021, «» по

международной регистрации №771889, «» по международной регистрации

№720624, «» по международной регистрации №720615, «» по международной регистрации №619709, «» по международной регистрации №604811 основную индивидуализирующую функцию за счет визуального доминирования выполняет слово «HUGO». Словесные элементы «hugo boss», размещенные на нижней строке, за счет исполнения мелким шрифтом в меньшей степени акцентируют на себе внимание.

Словесный элемент «JUGO'S» заявленного обозначения является производным от слова «JUGO» испанского языка, которое переводится на русский язык как «сок» (см. Большой испано-русский и русско-испанский словарь, https://dic.academic.ru/dic.nsf/esp_rus/43188/jugo?ysclid=lsf3ff0iuh200468398).


Слово «JUGO» испанского языка и словесный элемент «HUGO» фонетически тождественны.

Однако в силу того, что значительная часть российских потребителей не владеет испанским языком, словесный элемент «JUGO'S» будет восприниматься как фантазийное слово с различными вариантами прочтения («ХУГОС», «ДЖУГОС», «ЮГОС»).

Несмотря на вариативность прочтения указанного словесного элемента, наблюдается тождественное («ХУ-»), либо сходное звучание начальных частей и сходное звучание конечных частей («-ГОС» и «-ГО») сравниваемых словесных элементов. Также словесные элементы характеризуются тождественной по фонетике и буквенному составу частью «-UGO», которая одинаково расположена в словесных элементах и следует после начальной буквы.

Таким образом, словесные элементы «JUGO'S» и «HUGO» являются фонетически сходными.



Необходимо отметить, что изобразительный элемент «» имеет графические предпосылки для восприятия его в качестве стилизованной буквы «Н»

(включает две параллельные линии и поперечный элемент), что усиливает восприятие сравниваемых обозначений сходными.

Поскольку словесный элемент «JUGO'S» воспринимается российскими потребителями как фантазийное слово, не представляется возможным сравнить его по семантическому критерию сходства словесных обозначений со словом «HUGO», которое представляет собой популярное в Европе имя (см., например, материалы Википедии).

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, однако, эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования в рассматриваемом случае фонетического критерия сходства.

Высокая степень фонетического сходства основных индивидуализирующих элементов приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

По вопросу однородности товаров 25 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих товаров 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; бюстгальтеры самоклеющиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; 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; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; маски для сна; 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 гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда спортивная с цифровыми датчиками; одежда форменная; одежда; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки велосипедные; перчатки водительские; перчатки для лыжников; перчатки теплые для устройств с сенсорным экраном; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; 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 комнатные; туфли; тубетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки

[одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».

Товарный знак по свидетельству №214705 зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ «*одежда для женщин, мужчин и детей; чулки, носки; головные уборы; пояса и кожаные пояса; платки; аксессуары, в том числе платки, шарфы, шали, нагрудные платки, галстуки, перчатки; обувь».*

Знаку по международной регистрации №1656021 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «*clothing for men, women and children; stockings; headgear; underwear; nightwear; swimwear; bathrobes; belts; shawls; accessories, namely headscarves, neck scarves, shawls, dress handkerchiefs; ties; gloves; shoes; belts of leather» (одежда для мужчин, женщин и детей; чулки; головные уборы; нижнее белье; ночная одежда; купальники; халаты; ремни; платки; аксессуары, а именно головные платки, шейные платки, шали, платочные платки для платья; галстуки; перчатки; обувь; ремни из кожи).*

Правовая охрана знаков по международным регистрациям №№771889, 720624, 720615, 619709, 604811 распространяется на территории Российской Федерации на товары 25 класса МКТУ, представляющие собой одежду, обувь, головные уборы, аксессуары.

Заявитель не оспаривает однородность товаров 25 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, которые относятся к общему роду товаров (одежда, обувь, головные уборы, сопутствующие товары), имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Факт того, что правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, относящихся к той же категории товаров,

что и товары 25 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, а именно одежде, обуви, головным уборам, обуславливает вероятность смешения сопоставляемых знаков в гражданском обороте.

В рассматриваемом случае вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных средств индивидуализации усугубляется тем, что противопоставленные товарные знаки образуют серию знаков со словом «HUGO», а, кроме того, этот словесный элемент известен российским потребителям как название одной из крупнейших немецких компаний «HUGO BOSS», специализирующейся на производстве одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии, которые активно реализовывались на российском рынке (см., например, материал Википедии).

Установленная высокая степень однородности товаров 25 класса МКТУ с учетом сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №214705 и знаков по международным регистрациям №№1656021, 771889, 720624, 720615, 619709, 604811 свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня товаров, поскольку оно не соответствует для товаров 25 класса МКТУ пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 14.10.2023.