


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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 07.03.2022 возражение Spin Digital Media, LLC, USA (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1565523, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1565523 с конвенционным приоритетом от 26.03.2020 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 09 и 25 классов МКТУ, указанных в международной регистрации.



Знак  по международной регистрации №1565523 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «SPIN», расположенное на фоне квадрата черного цвета.

Решение Роспатента от 07.11.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении части товаров 09 и всех товаров 25 классов МКТУ принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1565523 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с товарными знаками по свидетельствам № 207258, №767958 и №432949 [1-3], правовая охрана которым была предоставлена на имя других лиц в отношении однородных товаров 09 и 25 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- заявитель сообщает, что он не заинтересован в регистрации заявленного обозначения в отношении следующих товаров класса 09 МКТУ: downloadable computer software for creating, managing, uploading, publishing, aggregating, updating, sharing and viewing digital content over global computer networks, mobile telephones and other wireless digital devices /загружаемое компьютерное программное обеспечение для создания, управления, загрузки, публикации, объединения, обновления, обмена и просмотра цифрового контента через глобальные компьютерные сети, мобильные телефоны и другие беспроводные цифровые устройства;

- в отношении остальных заявленных товаров классов 09 и 25 МКТУ и противопоставлений более ранних товарных знаков сравниваемые обозначения являются несходными до степени смешения, так как при сравнении в целом рассматриваемые товарные знаки не могут быть признаны сходными до степени смешения ни по одному из критериев сходства;

- владелец противопоставленного товарного знака [1] использует свой товарный знак в связи с профессиональными услугами по обучению продажам, которые он предлагает уже более 40 лет. Владелец противопоставленного товарного знака имеет также соответствующую регистрацию в США, где он сосуществует с товарным знаком заявителя и с даты первого использования знака, указанной в американской регистрации товарного знака, прошло более 40 лет. Как заявитель, так и владелец противопоставленного товарного знака за десятилетия добились определенного признания и позиционирования своих брендов с учетом их сферы использования (профессиональные услуги по обучению продажам против

издательской деятельности и товаров, связанных с музыкой и развлечениями), и они сосуществуют без смешения длительное время. В будущем смешение также маловероятно;

- абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров, при условии согласия правообладателя более раннего сходного товарного знака;

- владелец противопоставленного товарного знака [1] выразил свое согласие на регистрацию знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ, кроме товаров «загружаемое компьютерное программное обеспечение для создания, управления, загрузки, публикации, объединения, обновления, обмена и просмотра цифрового контента через глобальные компьютерные сети, мобильные телефоны и другие беспроводные цифровые устройства»;

- оригинал письма-согласия (и его перевод) будет представлен дополнительно;

- знак по международной регистрации №1565523 не является сходным с противопоставленными знаками [2-3] по фонетическому, семантическому и визуальному признакам сходства обозначений, поскольку обозначения «spin»[spin] и «spine»[spain] являются лексическими единицами английского языка, имеют различное произношение (спин и спайн) и разные смысловые значения «вращение, спин» и «позвоночник, шип» соответственно;

- визуальные образы рассматриваемых обозначений не будут порождать в сознании потребителя ассоциации о принадлежности сравниваемых товарных знаков одному владельцу, поэтому потребитель не смешает визуально товарный знак заявителя и противопоставленные товарные знаки в хозяйственном обороте;

- однородность товаров 09 класса МКТУ сравниваемых перечней отсутствует.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в

отношении всех товаров, указанных в международной регистрации, за исключением товаров 09 класса МКТУ «downloadable computer software for creating, managing, uploading, publishing, aggregating, updating, sharing and viewing digital content over global computer networks, mobile telephones and other wireless digital devices /загружаемое компьютерное программное обеспечение для создания, управления, загрузки, публикации, объединения, обновления, обмена и просмотра цифрового контента через глобальные компьютерные сети, мобильные телефоны и другие беспроводные цифровые устройства».

В дополнение к возражению заявителем был представлен оригинал письма-согласия на регистрацию знака в Российской Федерации от правообладателя товарного знака [1].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными частично.

С учетом даты (26.03.2020) конвенционного приоритета международной регистрации №1565523 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Знак по международной регистрации №1565523 представляет собой



обозначение

Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации согласно возражению испрашивается для всех товаров 09 и 25 классов МКТУ, указанных в международной регистрации, за исключением следующих – downloadable computer software for creating, managing, uploading, publishing, aggregating, updating, sharing and viewing digital content over global computer networks, mobile telephones and other wireless digital devices /загружаемое компьютерное программное обеспечение для создания, управления, загрузки, публикации,

объединения, обновления, обмена и просмотра цифрового контента через глобальные компьютерные сети, мобильные телефоны и другие беспроводные цифровые устройства.

Основанием для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения товарных знаков [1-3].

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «**SPIN**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 09 класса МКТУ - аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, магнитные носители информации, диски звукозаписи, магнитные ленты, компакт-диски (аудио-видео), видеоленты, компакт-диски с устройствами постоянной памяти, компьютеры; компьютерные аппаратные средства и компьютерное программное обеспечение (записанные программы); части и принадлежности для вышеуказанных товаров.




Товарный знак [2] является комбинированным обозначением, зарегистрирован, в частности, для товаров 09 класса МКТУ - очки спортивные; шлемы защитные для спортсменов; шлемы спортивные, а также для товаров 25 класса МКТУ - банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; боксеры [шорты]; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кепки [головные уборы]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; куртки [одежда]; майки спортивные; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь спортивная; одежда; одежда верхняя; одежда готовая; одежда непромокаемая; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; повязки для головы [одежда]; пуловеры/свитера; рубашки; трикотаж [одежда]; уборы головные; футболки.



Товарный знак [3] *spine* также является комбинированным обозначением, его действие распространяется, в частности, для товаров 25 класса МКТУ – ботинки; ботсы; комбинезоны [одежда]; обувь спортивная; обувь; одежда; подошвы; стельки; туфли гимнастические.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1565523 с товарными знаками [1-3] показал, что они являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09 и 25 классов МКТУ, поскольку ассоциируются между собой в целом, несмотря на некоторые отличия.



В частности, знак  является фонетически и семантически тождественным и графически сходным с товарным знаком **SPIN** [1].

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем противопоставленного знака [1] было выражено согласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1565523 на имя заявителя в отношении сокращенного перечня товаров 09 класса МКТУ и всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в международной регистрации, что подтверждается оригиналом письма-согласия, приложенным к возражению.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются графические отличия, обусловленные наличием в знаке по международной регистрации №1565523 геометрической фигуры в виде квадрата черного цвета.

Учитывая представленные заявителем сведения о том, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака [1] не являются конкурирующими компаниями, предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1565523 на территории Российской Федерации не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Следовательно, правомерно противопоставленный экспертизой знак [1] не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1565523 в отношении всех заявленных товаров.

Что касается противопоставленных знаков [2-3], то их сходство со знаком по международной регистрации №1565523 обусловлено фонетическим сходством их словесных элементов «SPIN» и «SPINE», что определяется близостью состава гласных, совпадением состава согласных и их расположением в обозначениях, а также одинаковым ударением.

Графическое сходство этих знаков обусловлено использованием букв одного алфавита и сходным начертанием словесных элементов (см., например, знак [2]), занимающих в знаках доминирующее положение и выполняющих в них индивидуализирующую функцию товарного знака.

В отношении довода возражения об отсутствии у сравниваемых знаков смыслового сходства коллегия отмечает следующее.

Действительно, как справедливо отмечено заявителем, словесные элементы «SPIN» (в переводе с английского языка «вращение, штопор, кружение, верчение, короткая прогулка, спин и др.», см., например, <https://translate.academic.ru>) и «SPINE» (в переводе на русский язык «спинной хребет, позвоночник, шип, игла, ость, колючка и др.», см. там же) имеют разные значения в английском языке.

Вместе с тем, следует отметить, что указанные слова вряд ли являются известными среднему российскому потребителю, который, в большинстве своем, недостаточно хорошо владеет иностранными языками, в том числе и английским языком, в связи с чем потребителю вряд ли известен перевод того и другого слова на русский язык. В этом случае восприятие сравниваемых обозначений, вероятнее всего, будет идти с точки зрения сходства фонетики и графики этих словесных элементов.

Таким образом, знак по международной регистрации №1565523 является сходным с товарными знаками [2-3] по фонетическому и графическому признакам сходства обозначений.

Анализ однородности товаров 09 и 25 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1565523, с товарами 09 и 25 классов МКТУ, для которых зарегистрированы знаки [2-3], показал следующее.

Товары «очки; очки солнцезащитные» заявленного перечня признаны однородными товару «очки спортивные», поскольку они являются разновидностью одного и того же товара – очки, относятся к одной родовой группе товаров – оптические приборы, могут иметь один круг потребителей и одинаковые условия их реализации.

Товары 25 класса МКТУ - рубашки, футболки, толстовки, толстовки с капюшоном, тренировочные штаны, толстовки, куртки, обувь, туфли, тапочки, сандалии, головные уборы, шапки, кепки, ремни, брюки, шорты, бордшорты, купальники, перчатки, напульсники, повязки на голову заявленного перечня являются однородными товарам 25 класса МКТУ - банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; боксеры [шорты]; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кепки [головные уборы]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; куртки [одежда]; майки спортивные; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь спортивная; одежда; одежда верхняя; одежда готовая; одежда

непромокаемая; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; повязки для головы [одежда]; пуловеры/свитера; рубашки; трикотаж [одежда]; уборы головные; футболки, поскольку они либо совпадают по виду (рубашки, футболки, куртки, перчатки, брюки, кепки, повязки на голову) либо относятся к одним родовым группам товаров – одежда, обувь, головные уборы, имеют одинаковое назначение, одинаковые условия их сбыта, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Таким образом, знак по международной регистрации №1565523 признан коллегией сходным до степени смешения в отношении части товаров 09 класса МКТУ (очки, очки солнцезащитные) и всех заявленных товаров 25 класса МКТУ с товарными знаками [2-3], в связи с чем у коллегии имеются основания для признания рассматриваемого обозначения в отношении указанных товаров не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сравниваемые товары 09 класса МКТУ «headphones; ear buds; 3d virtual reality glasses; wireless speakers; battery chargers for mobile phones and mobile devices; cell phone cases and covers; loud speakers; karaoke speakers and microphones; mobile phones; electronic devices, namely, mobile computers, mobile data receivers and handheld computers; blank USB flash drives; mouse pads; batteries for electronic cigarettes; chargers for electronic cigarettes; batteries for oral vaporizers; chargers for oral vaporizers; ornamental magnets; downloadable computer software for downloading music, playing games, performing social media functions, receiving music and entertainment news alerts and receiving information regarding music, lifestyle, pop culture and celebrities, news and entertainment; downloadable audio and video recordings featuring information in the fields of music, lifestyle, pop culture and celebrities, news and entertainment; downloadable electronic magazines, journals, newsletters and articles featuring information in the field of music, lifestyle, pop culture and celebrities, news and entertainment; interactive video game programs; downloadable software for use in connection with computer games /наушники; наушники-вкладыши; очки виртуальной реальности 3d; беспроводные колонки; зарядные устройства для мобильных телефонов и мобильных устройств; чехлы и футляры для мобильных телефонов;

громкоговорители; колонки и микрофоны для караоке; мобильные телефоны; электронные устройства, а именно мобильные компьютеры, мобильные приемники данных и карманные компьютеры; пустые флэш-накопители USB; коврики для мыши; аккумуляторы для электронных сигарет; зарядные устройства для электронных сигарет; аккумуляторы для оральных испарителей; зарядные устройства для оральных испарителей; декоративные магниты; загружаемое компьютерное программное обеспечение для загрузки музыки, игр, выполнения функций социальных сетей, получения музыкальных и развлекательных новостей и получения информации о музыке, стиле жизни, поп-культуре и знаменитостях, новостях и развлечениях; загружаемые аудио- и видеозаписи, содержащие информацию в области музыки, образа жизни, поп-культуры и знаменитостей, новостей и развлечений; загружаемые электронные журналы, дневники, бюллетени и статьи, содержащие информацию в области музыки, образа жизни, поп-культуры и знаменитостей, новостей и развлечений; программы интерактивных видеоигр; загружаемое программное обеспечение для использования в связи с компьютерными играми» и «очки спортивные; шлемы защитные для спортсменов; шлемы спортивные» не являются однородными, поскольку они имеют разный вид, относятся к разным родовым группам товаров (устройства для воспроизведения, передачи и приема звука и изображений, электронные и электрические устройства, загружаемое программное обеспечение – в одном случае, оптические устройства и защитные средства – в другом), имеют разное назначение, разный круг потребителей, разные условия их сбыта, не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Следовательно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю в случае их маркировки сопоставляемыми знаками, что позволяет сделать вывод о невозможности их смешения в гражданском обороте и о соответствии рассматриваемого знака по международной регистрации №1565523 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.03.2022, отменить решение Роспатента от 07.11.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1565523 в отношении товаров 09 класса МКТУ - headphones; ear buds; 3d virtual reality glasses; wireless speakers; battery chargers for mobile phones and mobile devices; cell phone cases and covers; loud speakers; karaoke speakers and microphones; mobile phones; electronic devices, namely, mobile computers, mobile data receivers and handheld computers; blank USB flash drives; mouse pads; batteries for electronic cigarettes; chargers for electronic cigarettes; batteries for oral vaporizers; chargers for oral vaporizers; ornamental magnets; downloadable computer software for downloading music, playing games, performing social media functions, receiving music and entertainment news alerts and receiving information regarding music, lifestyle, pop culture and celebrities, news and entertainment; downloadable audio and video recordings featuring information in the fields of music, lifestyle, pop culture and celebrities, news and entertainment; downloadable electronic magazines, journals, newsletters and articles featuring information in the field of music, lifestyle, pop culture and celebrities, news and entertainment; interactive video game programs; downloadable software for use in connection with computer games.