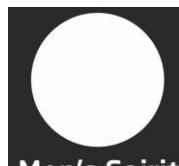


Приложение  
к решению Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

**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 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.05.2022, поданное Гукасяном Андраником Григорьевичем, Ростовская область, Мясниковский р-н, с. Большие Салы (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021771020 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2021771020, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.10.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 23.04.2022 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ, а в отношении услуг 35 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до

степени смешения с товарным знаком «Spirit» по свидетельству №708449, с приоритетом от 06.02.2018 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1].

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

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, поскольку обозначения отличаются фонетически, так как, заявляемое обозначение - длиннее, содержит больше звуков, слогов и слов;
- с точки зрения семантики, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак различны по своему толкованию и логическому ударению, несут разную смысловую нагрузку;
- заявленное обозначение отличается от противопоставленного товарного знака графически, а именно, наличием оригинального стилизованного изобразительного элемента;
- заявитель скорректировал заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021771020 в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно «продвижение продаж для товаров 25 класса МКТУ; продвижение товаров 25 класса МКТУ; презентация товаров 25 класса МКТУ на всех медиа средствах с целью розничной продажи».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.10.2021) поступления заявки №2021771020 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения 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 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.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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.

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.

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.

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 является комбинированным, представляет собой прямоугольник, на фоне которого расположены: изобразительный элемент в виде стилизованного круга, под которым расположены словесные элементы «Men's Spirit», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

Противопоставленный знак [1] является словесным «Spirit», выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный

словесный элемент «Spirit»/«Spirit» (Spirit – в переводе с английского языка означает «дух», см. <https://www.translate.ru>).

Относительно словесного элемента «Men's» входящего в состав заявленного обозначения, следует отметить то, что данный элемент в переводе с английского языка означает «мужской», см. <https://www.translate.ru>, ввиду чего, наличие в заявлении обозначении данного словесного элемента не может оказывать существенного влияния на восприятие данного обозначения, поскольку само словосочетание «Men's Spirit» воспринимается как «дух мужчины/мужской дух».

Ввиду чего, словосочетание «Men's Spirit» – вызывает прямые ассоциации с «духом».

Таким образом, определение «Men's» не изменяет смыслового значения слова «Spirit» и не создает качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого словом «Spirit».

Кроме того, коллегия отмечает, что имеет место полного фонетического вхождения противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения не снимает высокой степени фонетического тождества их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

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 услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «продвижение продаж для товаров 25 класса МКТУ; продвижение товаров 25 класса МКТУ; презентация товаров 25 класса МКТУ на всех медиа средствах с целью розничной продажи» заявленного обозначения являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская

товарная]; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш/реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные <оплата за клик>/услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к одному виду услуг – рекламе, продвижению и продаже товаров, имеют одно назначение, круг потребителей.

Кроме того, коллегия отмечает, что ограничение заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ только услугами, связанными с товарами 25 класса МКТУ, не устраняет однородности анализируемых услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения с услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], поскольку в противопоставленном товарном знаке [1] услуги предоставлены в общем, без конкретизации товаров, в связи с чем, распространяются также и на товары 25 класса МКТУ.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак [1] является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и, 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 28.05.2022, оставить в силе решение Роспатента от 23.04.2022.**