


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, утверждёнными 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 возражение, поступившее 16.04.2025, поданное Зотовым Максимом Валерьевичем, г. Кемерово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 04.03.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024716101, при этом установлено следующее.

SWIPE



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2024716101, поданной 17.02.2024, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в заявке.

Роспатентом 04.03.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024716101 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

Свайп

- с товарным знаком « » по свидетельству № 690374 с приоритетом от 11.04.2018, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Объединение Инновационные Фармацевтические Технологии", Москва, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.04.2025 поступило возражение, в котором выражено несогласие заявителя с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесные элементы «SWIPE» и «Свайп» отличаются набором гласных в обозначении, сочетанием звуков;

- сравниваемые словесные элементы «SWIPE» и «Свайп» отличаются по фонетическому критерию сходства за счет различного фонетического произношения, поскольку «SWIPE» выполнен латинскими буквами и на различных языках может иметь различное произношение в отличие от «Свайп», выполненного кириллицей и имеющего единое произношение в Российской Федерации;

- обозначение «SWIPE» заявлено как комбинированный товарный знак состоящий из слова и стрелок направленных вверх, что подразумевает под собой «размашистое движение, замах, размах, попытка ударить, удар с размаху», изобразительный элемент как бы намекает на это путем направления стрелок, а противопоставленный товарный знак «Свайп» состоит из одного слова, что подразумевает под собой «управляющий жест при работе с сенсорным экраном, при котором палец кладут на экран и проводят в каком-либо направлении: Короткий Свайп вправо — архивация, длинный — удаление, Свайп влево — отложить на потом»;

- сравнительный анализ заявленного обозначения «SWIPE» и противопоставленного товарного знака «Свайп» показал, что они отличаются по общему зрительному впечатлению, поскольку товарный знак «Свайп» является

словесным, а в заявленное обозначение «SWIPE» входит дополнительный изобразительный элемент;

- графическое отличие заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено выполнением обозначений различными шрифтовыми единицами и языком, а также размерами букв и дополнительными элементами;

- отсутствие сходной фонетики, семантики и графического сходства сравниваемых обозначений позволяет сделать вывод об отсутствии сходности до степени смешения обозначений «SWIPE» и «Свайп»;

- противопоставленный товарный знак «Свайп» по свидетельству № 690374 зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты», тогда как заявленное обозначение «SWIPE» предназначено для использования в рамках узкого направления товаров 05 класса МКТУ — «лубриканты для интимных целей», которые не относятся ни к фармацевтическим изделиям, ни к ветеринарным препаратам;

- у правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 690374 отсутствует указание на подвид «лубриканты для интимных целей» в перечне товаров 05 класса МКТУ;

- обозначения не ассоциируются друг с другом и не вызывают смешения у потребителей;

- обозначение «SWIPE» с 2023 года используется на территории Российской Федерации ИП Зотовым М.В. как собственная торговая марка.

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.03.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024716101 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

- Скриншоты с сайта www.wildberries.ru.

Изучив материалы дела и рассмотрев возражение в отсутствие заявителя и/или его представителей, уведомленных в установленном порядке, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.02.2024) поступления заявки № 2024716101 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, утверждённые приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 с изменениями (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 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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.

В соответствии с пунктом 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 учётом 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).

SWIPE




Заявленное обозначение «» является комбинированным, включает словесный элемент «SWIPE», выполненный буквами латинского алфавита, изобразительный элемент в виде трёх стилизованных стрелок, направленных в сторону словесного элемента. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: красный, черный. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в заявке.

Наиболее значимым элементом заявленного комбинированного обозначения является слово «SWIPE», обеспечивающее восприятие обозначения и его запоминание потребителями, а также обуславливающее отличительную функцию обозначения в целом. Изображение в виде трех стилизованных стрелок, является второстепенным элементом.

В рамках применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации обозначения по заявке № 2024716101 в качестве товарного знака, согласно

Свайп

оспариваемому решению, препятствовал товарный знак «» по свидетельству № 690374.

SWIPE



Сравнение заявленного обозначения «» с противопоставленным

Свайп

товарным знаком « » по свидетельству №690374 показало наличие фонетического и семантического тождества сильных (основных с точки зрения значимости положения в товарных знаках – см. пункт 44 Правил) словесных элементов, что обусловлено вхождением в состав всех сравниваемых обозначений слов «SWIPE» и «Свайп» соответственно. Эти элементы являются тождественными по звучанию и близкими по смысловому восприятию для среднего российского потребителя.

Так, с точки зрения фонетического критерия, следует признать совпадение числа слогов, близость и одинаковое расположение гласных и согласных звуков, наличие одинаковых звуко сочетаний на идентичных позициях, совпадение ударения на первый слог, а также вхождение обозначения «SWIPE» полностью (слова «SWIPE» и «Свайп» воспроизводят одно другое по звучанию в рамках разных алфавитов).

В отношении довода о возможных иных вариантах произношения слова «SWIPE» коллегия отмечает отсутствие в возражении соответствующих доказательств, демонстрирующих качественно иное прочтение слова российскими потребителями. При этом первые две буквы очевидно совпадают в произношении при любых вариантах, а возможное отличие в одной гласной не оказывает существенного влияния на фонетический анализ.

С точки зрения смыслового критерия, слова «SWIPE» и «Свайп» представляют одно и то же понятие: 1. SWIPE (от англ. — «взмах», «проводить») — управляющий жест пальцем по сенсорному экрану для компьютерной программы или мобильного приложения. С помощью такого движения можно перемещать текст, изображения или отдавать команды. 2. Свайп (от англ. swipe — проводить не отрывая) — это управляющий жест при работе с сенсорным экраном, при котором палец кладут на экран и проводят в каком-либо направлении. (см. Интернет <https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/swipe>, <https://kartaslov.ru/значение-слова/свайп>, <https://пуни.рф/Словарь:swipe>, <https://dzen.ru/a/Zxv1VljtuDN96DWq>, <https://easyspeak.ru/blog/slovar/svajp> и др.), что

свидетельствует о совпадении значений в разных языках и означает подобие заложенной идеи.

Сравниваемые слова «SWIPE» и «Свайп» воспринимаются как одно и то же слово, выполненное буквами английского и русского алфавитов, соответственно.

Несмотря на наличие отличий в графическом оформлении заявленного обозначения (в виде трёх стилизованных стрелок, направленных в сторону словесного элемента), визуальное различие не нивелирует фонетическое и смысловое сходство сравниваемых обозначений, так как не формирует качественно разное их общее впечатление – оно формируется за счет основных индивидуализирующих элементов (слова «SWIPE», «Свайп»), которые приводят к сходству обозначения и товарных знаков в целом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с разъяснениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

При этом сведения о разных фактических областях деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков не влияют на оценку степени однородности товаров и услуг, которая производится исходя из тех перечней товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Оценка однородности проводится по признакам пункта 45 Правил, вследствие чего отсутствие заявленного товара в противопоставленном перечне само по себе не может обеспечивать отсутствие однородности.

Заявленные товары 05 класса МКТУ *«лубриканты для интимных целей»* относятся к продукции с мягкими лекарственными формами, следовательно, они относятся к родовой группе фармацевтические препараты, таким образом,

соотносятся с ними как вид-род, имеют общие условия реализации, круг потребителей.

Противопоставленный перечень товарного знака по свидетельству № 690374 включает товары 05 класса МКТУ, а именно *«фармацевтические и ветеринарные препараты»*, то есть содержит родовые наименования по отношению к испрашиваемым товарам 05 класса МКТУ. Названные товары имеют общее назначение, условия реализации и круг потребителей, а следовательно, являются однородными.

С учётом вышеизложенного, заявленные товары являются однородными товарам, содержащимся в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству № 690374, по признакам назначения, условиям реализации и кругу потребителей.

Таким образом, на основании общего сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, а также однородности заявленных товаров, можно сделать вывод о наличии вероятности смешения.

В соответствии с разъяснениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

Резюмируя сказанное, противопоставление заявленному обозначению в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса товарного знака по свидетельству № 690374 является правомерным.

Довод заявителя об использовании обозначения «SWIPE» не может быть принят во внимание, поскольку действующее законодательство не предусматривает учета фактического использования обозначения при наличии зарегистрированных товарных знаков с более ранними датами приоритета.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.04.2025, оставить в силе решение Роспатента от 04.03.2025.