

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 14.06.2023, поданное ООО «ГИФТ», Пензенская область, город Пенза (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.05.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022771389 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

SAYMON

Словесное обозначение «**САЙМОН**» по заявке №2022771389, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.10.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 24.05.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака №2022771389 в отношении

заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ (далее – решение Роспатента) по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по международным регистрациям №670875 с приоритетом от 31.07.2003, №633076, №633075 с приоритетом от 01.03.1995, зарегистрированными на имя J. GARCIA CARRION, S.A., Carretera de Murcia, E-30520 JUMILLA, Murcia (Испания) (см., <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/#>).

На стадии экспертизы 27.12.2022 было представлено обращение от владельца противопоставленных международных регистраций №670875, №633076, №633075 компании «J. GARCIA CARRION, S.A.», в котором выражена обеспокоенность относительно возможной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства.

В поступившем возражении 14.06.2023 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения имеют разное количество слов, букв, звуков, а также слогов ввиду чего сравниваемые обозначения являются разными по звучанию и интонации произношения;
- сравниваемые обозначения имеют существенные семантические различия, исключающие возможность смешения их в сознании потребителя;
- сходство по графическому критерию сравниваемых обозначений отсутствует.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.10.2022) поступления заявки №2022771389 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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.

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.

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).


SAYMON

Заявленное обозначение «**САЙМОН**» является словесным, выполнено стандартным шрифтом черного цвета буквами латинского и кириллического алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по международным регистрациям №670875, №633076, №633075 представляют собой серию товарных знаков, объединенных единым словесным элементом «DON SIMON».

Противопоставленные знаки [1] «DON SIMON», [2] «DON SIMON» по международным регистрациям №670875, №633076 являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита,



противопоставленный знак [3]«» по международной регистрации №633075 является комбинированным, состоит из словесных элементов «DON SIMON», выполненных заглавными буквами латинского алфавита, и графического элемента в виде стилизованного изображения города, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

В противопоставленных международных регистрациях [1-3] словесный элемент «SIMON» является сильным элементом, поскольку является самым протяженным словесным элементом и несет основную семантическую нагрузку в знаках. При анализе сходства учитываются прежде всего сильные элементы.


С точки зрения фонетического критерия сходства сравниваемые словесные элементы «SAYMON САЙМОН» и «SIMON» являются сходными, так как отличаются лишь гласными в первом слоге, звуки «AY» / «I» являются фонетически близкими по звучанию, начальные и конечные буквы «S», «M», «O», «N» совпадают с противопоставленными знаками [1-3]. Словесный элемент «SIMON» в противопоставленных международных регистрациях [1-3], выполненный буквами латинского алфавита, российским потребителем может быть воспринят как имя собственное с возможным прочтением заявленного обозначения и как «Симон», и как «Саймон», что, таким образом, не исключает фонетического сходства с заявленным обозначением.

Таким образом, сравниваемые обозначения сходны по фонетическому признаку ввиду совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений, то есть на основании фонетического сходства словесных элементов «SAYMON САЙМОН» и «SIMON».

Семантическое сходство обусловлено совпадением заявленного обозначения «**SAYMON**
САЙМОН» с одним из элементов противопоставленных международных регистраций [1-3], на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, а именно: слово «SIMON» (Simon – Симон, Саймон, мужское имя, <https://translate.academic.ru/simon/xx/ru/>).

В противопоставленных международных регистрациях [1-3], состоящих из двух словесных элементов «DON» и «SIMON», основная смысловая нагрузка связана именно с семантическим значением слова «SIMON» - Симон, Саймон. Словесный элемент «DON» (Don – господин, дон, <https://translate.academic.ru/don/xx/ru/>), являясь формой почтительного упоминания или обращения к мужчине в испаноязычных странах, является слабым элементом в знаке и не придает заявленному обозначению качественно иное смысловое восприятие, отличное от восприятия, создаваемого словом «SIMON». Кроме того, в противопоставленном товарном



знаке «» по международной регистрации №633075 словесные элементы «DON» и «SIMON» расположены в две строчки, словесный элемент «SIMON» выполнен шрифтом большего размера. Таким образом, наличие в заявленном обозначении словесного элемента «DON» не оказывает существенного влияния на восприятие данного обозначения, поскольку определяющее значение имеет словесный элемент «SIMON» и именно на нем акцентируется внимание при восприятии обозначения «DON SIMON».

В заявленном обозначении словесный элемент «SAYMON САЙМОН» может быть воспринят как транслитерация [SAYMON] имени Саймон ввиду, прежде всего, схожего фонетического звучания словесных элементов «SAYMON САЙМОН» и «SIMON» [Саймон, Симон].

На основании вышеизложенного сравниваемые обозначения признаны сходными по семантическому признаку.

При сопоставлении словесного обозначения с комбинированным на предмет графического сходства анализу подлежит алфавит, которым выполнены буквы словесных элементов, шрифт этих элементов. Иные отличия могут быть учтены в рамках общего зрительного впечатления, однако не исследуются при анализе графического сходства. В данном случае можно говорить о совпадении латинского алфавита во всех сравниваемых знаках, а также шрифтовом совпадении (стандартный шрифт черного цвета) в заявленном обозначении и противопоставленных международных регистрациях [1-3]. Наличие графического элемента в противопоставленном товарном знаке по международной регистрации [3] не может быть признано определяющим в анализе сходства знаков, поскольку превалирует, в данном случае, фонетическое и семантическое сходство словесных элементов «SIMON» и «SAYMON САЙМОН».

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 товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 32, 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные международные регистрации [1-3], являются однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ «*квас; напитки безалкогольные; напитки пивные; напитки энергетические; нектары; пиво; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки; составы для приготовления безалкогольных напитков; сусла*», 33 класса МКТУ «*водка; алкогольные и слабоалкогольные напитки (за исключением пива)*», поскольку они соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

В поступившем возражении вывод об однородности товаров в отношении противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям [1-3] заявителем не оспаривался.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям [1-3], а также высокую степень однородности испрашиваемых товаров 32, 33 классов МКТУ соответствующим товарам противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям [1-3] их следует признать сходными до степени смешения.

Обращение от владельца противопоставленных международных регистраций [1-3] компании «J. GARCIA CARRION, S.A.», в котором выражена обеспокоенность относительно возможной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, с доводами о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства было также учтено коллегий при вынесении решения.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 32, 33 классов 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 14.06.2023,
оставить в силе решение Роспатента от 24.05.2023.**