


## 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 14.06.2023 возражение ООО «Глория Т» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022759435, при этом установила следующее.



Регистрация комбинированного обозначения  в качестве товарного знака по заявке № 2022759435 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 25.08.2022 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 17.02.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «MIAMI GLORY» по международной регистрации № 1395218 [1], имеющим более ранний приоритет, (словесный элемент «MIAMI» является неохраняемым элементом обозначения), произведенной на имя Global Champions GCL B.V.,

Maastrichterweg 249 NL-5556 VB Valkenswaard NL, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными до степени смешения и не могут вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (относительно источника происхождения). По мнению заявителя, отказное решение по заявке №2022759435 нарушает права и интересы заявителя в его деятельности, который является субъектом малого предпринимательства;

- общим словесным элементом знака по международной регистрации № 1395218 и заявленного обозначения является слово «GLORY», выполненное латинским шрифтом. Существенным отличием следует признать наличие в указанном знаке дополнительного словесного элемента «MIAMI», который является неохраняемым элементом. Неохраняемыми признаются элементы товарного знака, которые описывают или характеризуют товары, услуги, сферу деятельности, производителя или место производства товаров;

- для среднего российского потребителя совершенно неизвестно, что слово «MIAMI» дискламировано, и на этом основании, по мнению эксперта, его не нужно принимать во внимание при фонетическом сравнении заявленного обозначения и товарного знака № 1395218. Средний потребитель сравнивает то, что видит: словосочетание «MIAMI GLORY» и «GLORY» и понимает, что они отличаются;

- в отличие от «MIAMI GLORY», имеющего одно конкретное смысловое значение «СЛАВА МАЙАМИ», заявленное обозначение «GLORY» согласно Большому англо-русскому словарю под общим руководством доктора филологических наук профессора И.Р. Гальперина, издание второе, стереотипное, том 1, Москва, Издательство «Русский язык», 1977, стр. 589) может иметь следующие значения: «GLORY» - слава, триумф, великолепие, красота, рай, небеса, блаженство, нимб, ореол, сияние». В заявленном обозначении это скорее «триумф,

великолепие, красота, блаженство, сияние», которые напрямую не коррелируют с заявленными товарами 25 класса МКТУ, т.е. заявленное обозначение является нейтральным по отношению к товарам 25 класса. Таким образом, фонетически и по смыслу заявленное обозначение существенно отличается от противопоставленного товарного знака;

- фонетическое звучание международной регистрации и заявленного обозначения отличаются существенным образом: звуковое воспроизведение знака по международной регистрации содержит 2 слова, в то время как заявленное обозначение - одно. Семантическое значение слова «GLORY» значительно шире, чем «MIAMI GLORY». По отношению к заявленным товарам оно является фантазийным и может означать как «слава», так и «великолепие, красота, блаженство, нимб, ореол, сияние». Рассматриваемые обозначения отличаются друг от друга по звучанию и смысловому значению, следовательно, в них заложены разные идеи, а значит, по семантическому признаку они не сходны;

- первое впечатление, получаемое при сравнении заявленного обозначения и международной регистрации № 1395218, указывает на их совершенное несходство, несмотря на то, что оба знака являются комбинированными, содержащими как словесные, так и графические элементы;

- изобразительный элемент, расположенный в правой части логотипа, представляет собой стилизованное перо, которое выходит за пределы прямоугольника, обрамляющего словесный элемент. Современные поколения, воспитанные на аватарках, символах, значках на смартфоне и пр., имеют так называемое «графическое мышление». Т.е. первое, на что они обращают внимание, в том числе на товарных знаках - это изображение, графические элементы и цветовые сочетания. Поэтому для них вообще не возникает вопроса о сходстве заявленного обозначения и знака [1], его просто нет,

- значимым графическим элементом в знаке [1] является стилизация подковы на черном фоне (кстати, изображение подковы присутствует на всех международных регистрациях Global Champions GCL B.V.). Центральным графическим элементом, занимающим доминирующее положение в международной

регистрации № 1395218, является стилизованная лошадиная голова, заключенная в круг, которая напрямую соответствует деятельности команды «MIAMI GLORY» - соревнования по конкуру. Черный круг обрамлен кольцом золотого цвета, символизирующим подкову. Два языка пламени красного цвета около лошадиной головы являются ярким элементом композиции и указывают на то, что всадники команды «MIAMI GLORY» быстры как огонь. На подкове сверху находится слово «MIAMI», внизу - слово «GLORY». Все графические и словесные элементы расположены строго симметрично. Неохраняемое слово «MIAMI» приобретает существенное значение в знаке по международной регистрации № 1395218, т.к. относится к спорту - болельщики всегда большое внимание уделяют местонахождению (городу, стране) спортивной команды. Обращает на себя внимание полное несходство шрифтов противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения. Для последнего был создан специальный шрифт, который выгодно отличается своей оригинальностью от стандартного шрифта, использованного в международной регистрации;

- существенным является факт, что знак «MIAMI GLORY» никогда не использовался на территории Российской Федерации. На этом основании бездоказательным является утверждение эксперта о том, что «рядовой потребитель может отнести товары 25 класса МКТУ заявленного обозначения и зарегистрированного знака к «одному и тому же источнику происхождения, что приведет к его дезориентации»;

- особое внимание следует обратить на тот факт, что основными классами при регистрации товарных знаков Global Champions GCL B.V, в том числе и международной регистрации № 1395218 были 35 и 41, как имеющие непосредственное отношение к ее деятельности;

- напротив, товары 25 класса МКТУ у правообладателя товарного знака намечены практически пунктиром: (Clothes, footwear and headgear - одежда, обувь, головные уборы). По существу, это просто наименование 25 класса МКТУ. В противовес этому 25 класс МКТУ в заявке на товарный знак является отражением деятельности заявителя - пошив одежды, именно поэтому товары в заявке

расписаны подробно: банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; бриджи; брюки; бюстгальтеры; водолазки; воротники [одежда]; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галстуки; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; грации; джемперы; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кальсоны; капюшоны [одежда]; карманы для одежды; кимоно; кофты, козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее, в том числе пеньюары]; комбинезоны [одежда]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; легинсы [штаны]; лифы; майки; майки спортивные; манжеты; манишки; маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; маски для сна; нагрудники детские, за исключением бумажных; носки; носки, абсорбирующие пот; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда из искусственной кожи; одежда; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки головные; платки шейные; платья; повязки для головы [одежда]; пончо; пояса [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; пуловеры; рубашки, в том числе поло; сарафаны; свитеры; сорочки ночные; сорочки; трикотаж [одежда, в том числе детская]; трусы; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шарфы; шарфы-трубы; штанишки детские [белье нижнее]; юбки; юбки нижние; юбки-шорты;

- совершенно исключено, что оптовый покупатель примет товары ООО «ГЛОРИЯ Т» (Россия) за товары фирмы Global Champions GCL B.V (Нидерланды) из-за якобы сходных до степени смешения обозначений. Да и не следует упускать из виду, что знак «MIAMI GLORY» был использован на одежде участников конкурса лишь однажды - в 2017 году, а продукция 25 класса МКТУ ООО «ГЛОРИЯ Т» известна российскому потребителю с 2013 года. Таким образом, продукция 25

класса МКТУ заявителя и продукция со знаком «MIAMI GLORY», если бы она выпускалась, не могут конкурировать между собой, поскольку товары 25 класса МКТУ фирмы Global Champions GCL B.V., в отличие от продукции заявителя, никогда не были представлены на рынках сбыта Российской Федерации, т.е. у российской фирмы и фирмы из Нидерландов разные рынки сбыта и потребители, и они никоим образом не конкурируют друг с другом;

- заявленное обозначение соответствует требованиям законодательства и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022759435 для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.08.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 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.


Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение  состоит из словесного элемента «GLORY» (в переводе с английского языка означает «слава, хвала, честь, величие; прославлять», см., Яндекс. Переводчик), выполненного вытянутым по вертикали шрифтом буквами латинского алфавита, и стилизованного изображения пера птицы. Все указанные элементы заключены в прямоугольную рамку.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; бриджи; брюки; бюстгалтеры; водолазки; воротники [одежда]; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галстуки; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; грации; джемперы; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кальсоны; капюшоны [одежда]; карманы для одежды; кимоно; кофты, козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее, в том числе пеньюары]; комбинезоны [одежда]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; легинсы [штаны]; лифы; майки; майки спортивные; манжеты; манишки; маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; маски для сна; нагрудники детские, за исключением бумажных; носки; носки, абсорбирующие пот; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда из искусственной кожи; одежда; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки головные; платки шейные; платья; повязки для головы [одежда]; пончо; пояса [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; пуловеры; рубашки, в том числе поло; сарафаны; свитеры; сорочки ночные; сорочки; трикотаж [одежда, в том числе детская]; трусы; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шарфы; шарфы-трубы; штанишки детские [белье нижнее]; юбки; юбки нижние; юбки-шорты.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022759435 в заключении по результатам экспертизы указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения со знаком [1] в отношении однородных товаров.





Знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «MIAMI» и «GLORY», расположенных в верхней и нижней частях знака соответственно между стилизованным изображением головы лошади в круге, размещенном внутри квадрата.

Регистрация знака произведена, в том числе для товаров 25 класса МКТУ - Clothing, footwear, headgear/ Одежда, обувь, головные уборы.

Сравнительный анализ заявленного обозначения со знаком [1] на предмет их сходства показал следующее.

Сопоставляемые обозначения являются сходными фонетически и семантически, так как словесный элемент «GLORY» (в переводе с английского языка означает «слава и др.», см., например, Яндекс. Переводчик) заявленного обозначения является тождественным элементу «GLORY» знака [1], который, в отличие от признанного неохраняемым элементом слова «MIAMI», относится к так называемым сильным элементам знака, как и изобразительный элемент в виде головы лошади, выполняющим в нем основную индивидуализирующую функцию.

Поскольку словесные элементы противопоставленного знака не воспринимаются как образующие словосочетание в связи с их расположением на разных уровнях обозначения, разделенных изобразительным элементом в виде круга со стилизованной головой лошади, вероятность восприятия средним российским потребителем словесных элементов знака в качестве словосочетания «Слава Майами» ничтожно мала.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому признакам сходства обозначений.

Что касается графического признака сходства знаков, то имеются некоторые отличия в выполнении сравниваемых обозначений, связанные с наличием в них

совершенно разных изобразительных элементов и использовании разной цветовой гаммы. Вместе с тем, использование при их выполнении букв одного и того же алфавита (латинского) некоторым образом сближает обозначения в визуальном плане.

Таким образом, наличие фонетического и семантического сходства обозначений, использование букв одного алфавита позволило коллегии прийти к выводу о том, что сравниваемые обозначения могут ассоциироваться друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Товары 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и для которых охраняется знак [1], признаны однородными, поскольку они относятся к одним родовым группам товаров (одежда, обувь, головные уборы), имеют одинаковое назначение (защита человека от негативного влияния окружающей среды, а также выполнение эстетических функций, создание образа человека), могут быть выполнены из одного материала (ткань, кожа, мех и другие материалы), могут иметь один круг потребителей и одинаковые условия их реализации (торговые сети, магазины, маркетплейсы).

В отношении довода возражения, касающегося того, что знак [1] никогда не использовался на территории Российской Федерации, что исключает возможность смешения товаров потребителями, коллегия считает необходимым отметить, что анализ однородности товаров осуществляется на основании сравнения перечней, в отношении которых действует исключительное право знака. Таким образом, в отсутствие подтвержденного судом факта о неиспользовании товарного знака и прекращения в связи с этим его правовой охраны на территории Российской Федерации у коллегии не имеется оснований, чтобы принять во внимание указанный довод.

В связи с признанием сравниваемых обозначений сходными между собой, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров одному лицу в случае их маркировки сравниваемыми обозначениями.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для отмены решения Роспатента от 17.02.2023 и признания обозначения по заявке №2022759435 соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, 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 17.02.2023.**