

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 поступившее 04.12.2024 возражение, поданное компанией EREN PERAKENDE VE TEKSTIL ANONIM SIRKETI (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1732556, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1732556 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 15.08.2022 на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, а именно:

25 - Clothing; footwear; headwear/одежда, обувь, головные уборы.

35 - The bringing together, for the benefit of others, of clothing, footwear, headwear, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic

media or through mail order catalogues/Объединение в интересах других лиц одежды, обуви, головных уборов, позволяющее клиентам удобно просматривать и приобретать эти товары, такие услуги могут предоставляться розничными магазинами, оптовыми торговыми точками, с помощью электронных средств массовой информации или посредством каталогов заказов по почте.

Знак UNITED по международной регистрации №1732556 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 28.03.2024 указанному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в предварительном отказе экспертизы тем, что знак по международной регистрации №1732556 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет



товарным знаком по свидетельству №677709 [1] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ «боксеры [шорты]; ботинки спортивные; бутсы; изделия спортивные трикотажные; кимоно; майки спортивные; обувь спортивная; форма для



дзюдо; форма для карате; футболки» и знаком **united** по международной регистрации №1350506[2] в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, а именно 25: Caps, baseball caps, tee-shirts, turtleneck shirts, short-sleeve shirts, long-sleeve pullovers, neck scarves [mufflers]; scarves; trousers, coats, raincoats, trench coats, hats, sun visors, rain hats; 35: Online advertising on a computer network, modelling for advertising or sales promotion, direct mail advertising services, advertising and advertisement services, demonstration of goods for advertising purposes, demonstration of

products for advertising purposes, public relations, advertising and public relations services, business information, business appraisals and information thereto, information services related to business matters, commercial information agency services, marketing research, marketing research services, public relations consultancy, online advertising and marketing services, commercial administration of the licensing of computer games of others.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1732556.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- турецкая компания в отличие от правообладателя товарного знака [1] специализируется на производстве повседневной одежды и для заявленного обозначения UNITED исключает его использование в сегменте товаров для спорта и соответственно спортивной формы. Откорректированный перечень выглядит следующим образом:

25 класс МКТУ – одежда, за исключением спортивной; обувь, за исключением спортивной; головные уборы, за исключением спортивного направления;

- положительному решению в отношении знака заявителя способствуют различные сегменты покупателей и написание слова на разных языках, так как покупателями спортивной экипировки для занятий единоборствами с брендом на русском языке и бойцовой графикой логотипа составляют довольно узкий сегмент потребителей, при этом данные покупатели отчетливо осознают, что повседневная одежда, представленная в монобрендовом магазине UNITED выпускается иным производителем;

- также заявитель запрашивает время для процедуры пересмотра, так как использует возможность получения письма-согласия от данного правообладателя и сообщит дополнительно о результате переговоров;

- экспертизой также противопоставлен международный товарный знак №1350506 [2] китайской компании, ранее специализирующейся на производстве товаров 09 класса МКТУ (компьютерные игры);

- приведенный правообладателем знака [2] перечень товаров и услуг МКТУ указывает, что компания планировала использовать знак для производства компьютерных игр, при этом товары 25 класса МКТУ были указаны для применения одежды, кепок, как фирменной атрибутики компании (мерч), т.е. при таких данных очевидна направленность предприятия. Вместе с тем в 35 классе МКТУ знака нет ни одной позиции однородной услугам магазинов. Приводим перечень услуг 35 класса заявленного обозначения «объединение в единое целое для блага других людей одежды, обуви, головных уборов, предоставление покупателям возможности удобного просмотра и приобретения этих товаров, такие услуги могут предоставляться розничными магазинами, оптовыми торговыми точками, посредством электронных средств массовой информации или через каталоги почтовой доставки». В данном случае по этому классу отказ был сформулирован необоснованно;

- согласно признанной методологии по однородности и положениям Ниццкого соглашения нельзя признать услуги «демонстрация товаров в рекламных целях, демонстрация продуктов в рекламных целях» однородными услугам магазинов, так как в одном случае это рекламные услуги, а в другом - услуги магазинов;

- заявитель инициировал получение письма согласия от китайской компании для регистрации своего товарного знака по 25 классу МКТУ;

- представленные аргументы в защиту регистрации знака с необходимыми корректировками по 25 классу МКТУ позволяют предоставить правовую охрану заявленному обозначению, в том числе без получения согласий.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1732556.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.08.2022) международной регистрации №1732556 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития №482 от 20 июля 2015, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.83.2015, регистрационный №38572, и введенные в действие с 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1732556 представляет собой словесное обозначение «UNITED», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно возражению правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в регистрации. В отношении испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ в возражении представлен скорректированный перечень «одежда, за исключением спортивной; обувь, за исключением спортивной; головные уборы, за исключением спортивного направления».

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению основано на наличии сходных



до степени смешения знаков [1-2], имеющих более ранний приоритет и зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг.

Товарный знак [1] охраняется, в частности, для товаров 25 класса МКТУ «боксеры [шорты]; ботинки спортивные; бутсы; изделия спортивные трикотажные; кимоно; майки спортивные; обувь спортивная; форма для дзюдо; форма для карате; футболки».

Знак [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, а именно 25: Caps, baseball caps, tee-shirts, turtleneck shirts, short-sleeve shirts, long-sleeve pullovers, neck scarves [mufflers]; scarves; trousers, coats, raincoats, trench coats, hats, sun visors, rain hats (Кепки, бейсболки, футболки, водолазки, рубашки с коротким рукавом, пуловеры с длинным рукавом, шейные платки; шарфы; брюки, пальто, плащи, тренчи, головные уборы, солнцезащитные козырьки, дождевики); 35: Online advertising on a computer network, modelling for advertising or sales promotion, direct mail advertising services, advertising and advertisement services, demonstration of goods for advertising purposes, demonstration of products for advertising purposes, public relations, advertising and public relations services, business information, business appraisals and information thereto, information services related to business matters, commercial information agency services, marketing research, marketing research services, public relations consultancy, online advertising and marketing services, commercial administration of the licensing of computer games of others (Онлайн-реклама в компьютерной сети, моделирование для рекламы или стимулирования продаж, услуги прямой почтовой рассылки, реклама и рекламные услуги, демонстрация товаров в рекламных целях, демонстрация продуктов в рекламных целях, связи с общественностью, услуги по рекламе и связям с общественностью, деловая информация, оценки бизнеса и информация к ним, информационные услуги, связанные с деловыми вопросами, услуги

коммерческого информационного агентства, маркетинговые исследования, услуги по маркетинговым исследованиям, консультации по связям с общественностью, онлайн-реклама и маркетинговые услуги, коммерческое администрирование лицензирования компьютерных игр других компаний).



Сравнительный анализ знаков UNITED и **united** на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые обозначения ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия, что обусловлено их фонетическим и семантическим тождеством, а также визуальным сходством.

Анализ сходства обозначений осуществляется по результатам их сравнения по звуковому, графическому и смысловому критериям сходства на основании оценки признаков сходства, изложенных в Правилах. При этом следует учитывать, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов сопоставляемых обозначений. На необходимость учета сильных и слабых элементов обозначений обращено внимание в абзаце 5 пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума №10).

В данном случае сильными элементами сравниваемых обозначений являются словесные элементы «UNITED/ЮНАЙТЕД/UNITED», поскольку именно эти элементы выполняют в сравниваемых обозначениях основную функцию товарного знака в отличие от слабых изобразительных элементов.

При этом следует отметить, что в заявленном обозначении словесный элемент «UNITED» является единственным элементом знака, а в комбинированных обозначениях, каковыми являются противопоставленные товарные знаки, основным элементом является словесный элемент, так как он

легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем в первую очередь акцентируется внимание потребителя, а в устной речи и при радиорекламе словесный элемент является единственным элементом, доступным для восприятия потребителя.

Анализ сходства сильных элементов обозначений показал, что словесный элемент «UNITED» заявленного обозначения полностью входит в знак [2], является тождественным фонетически и семантически и сходным графически со словесным элементом противопоставленного знака [2], а также является фонетически тождественным (за счет полного совпадения звуков), с товарным знаком [1].

Таким образом, имеет место тождество/сходство сильных элементов сравниваемых обозначений.

Что касается некоторых графических отличий, обусловленных наличием в знаках [1-2] изобразительных элементов и использования в знаке [1] букв другого алфавита, то эти отличия не оказывают существенного влияния на вывод о возможности ассоциирования сравниваемых обозначений в целом ввиду сходства/тождества их сильных элементов, выполняющих основную индивидуализирующую функцию в знаках.

Таким образом, установленное фонетическое и семантическое тождество, а также графическое сходство сильных элементов сопоставляемых обозначений предопределяет вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, поскольку они могут ассоциироваться друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия в их выполнении.

При этом необходимо отметить, что сходство сравниваемых обозначений в возражении не оспаривалось.

Анализ перечня испрашиваемых товаров и услуг на предмет его однородности товарам и услугам противопоставленных знаков показал следующее.

Товары 25 класса МКТУ сравниваемых перечней являются однородными, поскольку относятся к одним родовым группам товаров (одежда, обувь, головные уборы), могут иметь одинаковое назначение, один круг потребителей, одинаковые потребительские свойства (выполнены из одного материала), одни и те же рынки сбыта, а также являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Что касается испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ - объединение в интересах других лиц одежды, обуви, головных уборов, позволяющее клиентам удобно просматривать и приобретать эти товары, такие услуги могут предоставляться розничными магазинами, оптовыми торговыми точками, с помощью электронных средств массовой информации или посредством каталогов заказов по почте, то коллегия отмечает следующее.

При проведении сравнительного анализа перечней товаров и услуг коллегия руководствовалась информационным письмом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 № 2 «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ», в пункте 4 которого, в частности, указано, что перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим, поэтому термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности (например, «услуги по розничной продаже продуктов питания»). В таком случае услуги по реализации и продвижению конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам. Вместе с тем услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются. Иными словами, услуги по реализации товаров, указанные в регистрации без уточнения перечня товаров, могут быть связаны с любыми товарами, вследствие чего не могут быть признаны однородными конкретному товару.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.07.2022 по делу №СИП-1173/2021, от 05.03.2020 по делу №СИП-243/2020, от 26.07.2022 по делу №СИП-1061/2021 и др.

В данном случае испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ содержат указания на конкретные товары 25 класса МКТУ – одежда, обувь, головные уборы, что позволяет сделать вывод о том, что они связаны с продвижением и продажей именно товаров 25 класса МКТУ, указанных в противопоставленных знаках, что свидетельствует об однородности соответствующих товаров и услуг.

Кроме того, испрашиваемая услуга 35 класса МКТУ «объединение в интересах других лиц одежды, обуви, головных уборов, позволяющее клиентам удобно просматривать и приобретать эти товары» также является однородной услугам «реклама и демонстрация товаров», в отношении которых действует знак [2], поскольку эти услуги относятся к одной родовой группе услуг по продвижению товаров.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, следовательно, вывод о несоответствии знака по международной регистрации №1732556 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.12.2024, оставить в силе решение Роспатента от 28.03.2024.