

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 14.02.2025 возражение Куликовой Наталии Алексеевны (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023780974, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения «I CAN» в качестве товарного знака по заявке № 2023780974 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 30.08.2023 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 14.10.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака было 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;

- с товарным знаком «WE CAN», зарегистрированным на имя Хачатрян Натальи Владимировны, 125183, Москва, ул. Генерала Рычагова, д. 9, кв. 49, свидетельство №558577 [1] с приоритетом от 24.01.2014 (срок действия регистрации продлен до 24.01.2034), для товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 18, 25 классов МКТУ;

- с товарным знаком «ICAN», зарегистрированным на имя Давыдова Давида Георгиевича, 141402, Московская обл., г. Химки, ул. Березовая аллея, д. 3, кв. 223, свидетельство №775537 [2] с приоритетом от 29.11.2019, для однородных товаров 18 класса МКТУ;

- с международным знаком «ICAN», зарегистрированным на имя GUANGZHOU AICO BABY & KID NECESSITIES CO., LTD. No. 1, Zhannan Road, Bangjiangxi Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou City Guangdong Province (CN), международная регистрация №1301535 [3] с приоритетом от 26.10.2015, для товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 18, 25 классов 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 «I CAN» не сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №558577 «WE CAN», №775537 «ICAN» и знаком по международной регистрации № 1301535 «ICAN»;

- словесный элемент заявленного обозначения «I CAN» произносится как [ай'кэ'н]. Состоит из двух слов, четырех букв (2 гласных букв, 2 согласных букв) и 5 звуков (2 гласных звука, 2 твердых согласных звука). Противопоставленный товарный знак № 558577 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента, занимающего доминирующее положение, и трех слов «WE» «CAN» «GROUP», которые произносятся как «ВИ КЭН ГРУП» состоят из 10-ти букв и 3-х слогов. Следовательно, отличаются фонетически;

- кроме того, обозначения производят разное общее зрительное впечатление на потребителя, т.е. они являются несходными и по графическому признаку;

- исходя из информации с официального сайта правообладателя противопоставленного товарного знака № 558577 основным видом деятельности компании «We Can Group» является организация мероприятий, в связи с чем производство товаров 18, 25 классов МКТУ не может являться их основным видом

деятельности. Таким образом, не произойдет смешения спорных обозначений в гражданском обороте;

- основным видом деятельности правообладателя товарного знака № 775537 является производство и продвижение спортивных товаров, что также исключает смешение обозначений в гражданском обороте, а также ложного восприятия обозначений целевой аудиторией. Правообладатель противопоставленного товарного знака № 775537 – Индивидуальный предприниматель Давыдов Давид Георгиевич 07.06.2023 прекратил деятельность, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Также заявителем не было обнаружено информации об использовании противопоставленного товарного знака в открытых источниках;

- с учетом изложенного противопоставленные товарные знаки №558577 «WE CAN GROUP», №775537 «ICAN», №1301535 «ICAN» и заявленное на регистрацию обозначение по заявке №2023780974 «ICAN» не могут восприниматься средним потребителем как обозначения, принадлежащие одному и тому же изготовителю товаров;

- заявитель по заявке – Куликова Наталия Алексеевна под заявленным обозначением осуществляет продажу качественной и стильной женской одежды. Заявитель осуществляет деятельность, продвигает товары посредством сайта интернет-магазина https://vk.link/i_can_brand.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2023780974 в отношении заявленных товаров.

Заявителем 18.04.2025 был представлен сокращенный перечень товаров, в отношении которых планируется осуществлять деятельность под заявленным обозначением:

25 класса МКТУ - белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; бриджи; брюки; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; комбинации [белье

нижнее]; комбинезоны [одежда]; костюмы купальные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; легинсы [штаны]; лифы; майки спортивные; манжеты; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда непромокаемая; одежда спортивная с цифровыми датчиками; одежда форменная; одежда; одежда, содержащая вещества для похудения; пальто; парки; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки велосипедные; пижамы; плавки; платья; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; пуловеры; рубашки; рубашки с короткими рукавами; сарафаны; свитера; стельки; трикотаж [одежда]; трусы; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; шапочки купальные; шубы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты; костюм для занятия спортом; леотарды [спортивные купальники]; одежда для занятий зимними видами спорта; одежда для игры в теннис; рашгарды [одежда спортивная]; болеро; джемперы; топы; бадлоны [водолазки]; тенниски; толстовки; худи [одежда]; парео; анораки; норфолки [одежда верхняя]; тренчкоты [одежда верхняя]; бермуды; бордшорты; джинсы; шаровары; шорты; комбидрессы; термобелье; бейсболки; бескозырки; ремни для одежды.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.08.2023) 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.

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 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 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 «I CAN» выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, переводится с английского языка как «я могу».

Решение Роспатента от 14.10.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023780974 оспаривается в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров ввиду сходства до степени смешения заявленного

обозначения со знаками



ICAN ICAN

[1-3],

зарегистрированными в отношении однородных товаров.

Товарный знак [1] охраняется, в частности, для товаров 25 - одежда, обувь, головные уборы; апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротники съемные; воротники; пелерины [одежда]; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кальсоны [одежда]; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; козырьки для головных уборов; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; леггинсы [штаны]; ливреи; лифы; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; саронги; сарафаны; сари; свитера;

союзки для обуви; стельки; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюбетейки; тюрбаны; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты.

Товарный знак [2] зарегистрирован, в том числе для товаров 18 - альпенштоки; беби-слинги / перевязи для ношения ребенка; бирки багажные; бумажники; вальтрапы / коврики для верховой езды; визитницы; вожжи; вожжи для поддержания детей при ходьбе; гамаки-перевязи для ношения младенцев; гарнитуры сбруйные; держатели для кредитных карт [бумажники]; детали для стремян резиновые; замша, за исключением используемой для чистки; зонты; зонты солнечные; изделия шорно-седельные; каркасы для дождевых или солнечных зонтов; каркасы для женских сумок; картодержатели [бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кнуты; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; кожухи для рессор кожаные; кольца для зонтов; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры / сундуки из фибры / ящики из фибры; кошельки / портмоне; кошельки из металлических колечек; крепления для седел; крупоны [кожевенные полуфабрикаты]; ленчики седел; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; наколенники для лошадей; намордники; недоузки для лошадей; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; обивка мебельная из кожи; одежда для домашних животных; одеяла для животных; отделка кожаная для мебели; ошейники для животных; палки для пеших прогулок; папки деловые; папки для нот; пленка газонепроницаемая из кишок животных; плетки многохвостые; поводки; подкладки мягкие под седла для верховой езды; подковы; подпруги кожаные; полотна кожаные; попоны для лошадей; портпледы / сумки для одежды дорожные; портупей кожаные; портфели [кожгалантерея]; постромки [конская сбруя]; пушнина;


рандосеру [японский школьный ранец]; ранцы; ремешки кожаные; ремни для военного снаряжения; ремни для конской сбруи; ремни для коньков; ремни кожаные [изделия шорные]; ремни подбородочные кожаные; ремни стремянные; ручки для зонтов; ручки для тростей; ручки для чемоданов; ручки-держатели для переноски хозяйственных сумок и пакетов; рюкзаки; саквояжи; седла для лошадей; сетки хозяйственные; спицы для дождевых или солнечных зонтов; стремяна; сумки; сумки для альпинистов; сумки для слесарных инструментов пустые; сумки женские; сумки пляжные; сумки седельные; сумки сортировочные для багажа; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сумки-кенгуру для ношения детей; сундуки дорожные; сундуки дорожные [багажные]; торбы [мешки для кормов]; трензели для конской сбруи; трости; трости для зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья; тфилин [филактерии]; удила [сбруя конская]; уздечки [конская сбруя]; упряжь для животных; футляры для ключей; хомуты для лошадей; чемоданы; чемоданы моторизированные; чемоданы на колесах; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; чепраки под седло для лошадей; чехлы для дождевых зонтов; шевро; шкуры выделанные; шкуры животных; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные; шоры [сбруя конская]; этикетки кожаные; ягдташи [охотничьи аксессуары].

Знаку [3] предоставлена правовая охрана в Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ - Clothing; babies' pants [clothing]; children's clothing; babies' bibs, not of paper; baby sleeping bags [sleepwear]; footwear; headgear for wear; hosiery; layettes [clothing]/ одежда; детские штанишки [одежда]; детская одежда; детские нагрудники, не из бумаги; детские спальные мешки [одежда для сна]; обувь; головные уборы для ношения; чулочно-носочные изделия; прокладки [одежда]).

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения на тождество и сходство с противопоставленными знаками [1-3] установлено наличие сходства обозначений по фонетическому, графическому и смысловому критериям сходства на основании оценки признаков сходства, изложенных в Правилах.

В отношении сходства заявленного обозначения «I CAN» с



противопоставленным товарным знаком  [1] следует отметить, что их сходство обусловлено фонетическим и семантическим сходством заявленного обозначения и сильного элемента знака [1] «We CAN». О фонетическом сходстве свидетельствует одинаковое количество слов, совпадение большей части звуков и тождество входящего в знаки словесного элемента «CAN», на который падает логическое ударение. Что касается семантики, то в смысловые значения сравниваемых обозначений заложены близкие к тождеству понятия «я могу» и «мы можем».

Графические различия этих обозначений обусловлены наличием в товарном знаке [1] изобразительного элемента в виде комбинации вертикальных и горизонтальных полос черного цвета в отличие от заявленного обозначения, являющегося словесным знаком, выполненным стандартным шрифтом.

При этом коллегия отмечает, что указанные визуальные отличия обозначений не приводят к выводу об отсутствии опасности их смешения потребителями ввиду установленного фонетического и семантического сходства сопоставляемых обозначений.

Заявленное обозначение «I CAN» и знаки [2-3] «ICAN» являются фонетически тождественными, что обусловлено совпадением всех звуков, расположенных в одинаковой последовательности.

В отношении смыслового сходства обозначений следует отметить, что, несмотря на слитное написание элементов «I» и «CAN» в знаках [2-3], этот знак может восприниматься, как и заявленное обозначение в значении «я могу», что заявителем не оспаривается в возражении.

Сравниваемые обозначения являются сходными графически, поскольку выполнены буквами одного алфавита стандартным шрифтом черного цвета.

Таким образом, с учетом изложенного коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] до степени смешения, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Товары 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака с учетом сокращенного перечня, являются идентичными и однородными товарам 25 класса МКТУ, в отношении которых охраняются знаки [1, 3], поскольку они совпадают по виду либо относятся к одной родовой группе товаров – одежда, обувь, головные уборы, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации, а также являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

В связи с признанием сравниваемых обозначений сходными между собой в целом, а также наличием однородности (идентичности) товаров существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров одному производителю, что способно вызвать смешение этих товаров в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг в случае маркировки их сравниваемыми знаками.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке №2023780974 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.02.2025, оставить в силе решение Роспатента от 14.10.2024.