

**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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 07.09.2020 возражение индивидуального предпринимателя Назаретяна Рубена Саркисовича, Ставропольский край (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019716544, при этом установила следующее.



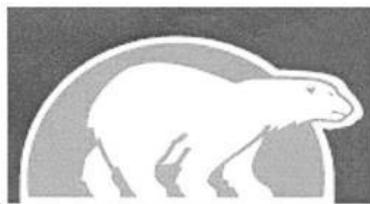
Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2019716544, поданной 10.04.2019, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

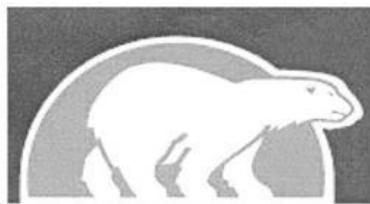
Роспатентом 30.06.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019716544 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Согласно заключению по результатам экспертизы словесный элемент «РУСОБУВЬ» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из видового

наименования товара «Обувь» и общепринятого сокращения «Рус» – русский (см. Новый словарь сокращений русского языка, изд. «ЭТС», М., 1995, стр. 502) и является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения с изобразительными товарными знаками, зарегистрированными на имя SOREL CORPORATION (СОРЕЛ КОРПОРЕЙШН), Соединенные Штаты Америки, а именно:



- знаком «  » по международной регистрации № 1246705 с конвенционным приоритетом от 09.10.2014, зарегистрированным в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 и услугам 35 классов МКТУ;



- товарным знаком «  » по свидетельству № 253699 с приоритетом от 27.05.2002, зарегистрированным в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 и услугам 35 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.09.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.06.2020.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- при оценке сходства товарных знаков и однородности товаров необходимо учитывать уже принятые решения в аналогичных или схожих ситуациях;

- словесный элемент «РУСОБУВЬ» является неохранным, регистрация заявленного обозначения с включением в его состав словесного элемента «РУСОБУВЬ» в качестве неохранным соответствует действующему законодательству;

- словесный элемент «РУСОБУВЬ» является лексической единицей конкретного (русского) языка, то есть обладает строго определенным звучанием и смысловым

значением – «русская обувь», в силу чего запоминается легче, чем изобразительные элементы;

- словесный элемент по своему положению, цветовому исполнению сочетается с изобразительным элементом в виде стилизованного медведя, образуя с ним единую оригинальную (хорошо запоминающуюся) композицию;

- словесный элемент «РУСОБУВЬ» несет в заявленном обозначении основную индивидуализирующую нагрузку;

- стилизованное изображение силуэта медведя само по себе не является каким-то оригинальным изображением, играет второстепенную роль, не несет в заявленном обозначении основную индивидуализирующую нагрузку;

- следует учитывать ранее принятое решение Роспатента о несходстве товарного знака по свидетельству № 622884 и знака по международной регистрации № 758711;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят совершенно различное впечатление на потребителя: композиция заявленного обозначения в целом выглядит объемной, что нельзя сказать о противопоставленных товарных знаках;

- существенно различаются изображения медведей в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках;

- у медведя, представленного в заявленном обозначении, достаточно короткая шея, в противопоставленных обозначениях – аномально длинная шея, которая не встречается в природе у медведей, за счет чего животное может определяться не как медведь, а как ленивец или иное животное с такой же длинной шеей;

- также прослеживаются различия в форме и цветовом решении сравниваемых обозначений, виде и характере изображений медведей;

- заявленное обозначение ассоциируется с идущим вперед по снежному покрову белому медведю, за которым наблюдается северное сияние; противопоставленные обозначения имеют в своем составе изображение медведя, который воспринимается исключительно как стилизованное изображение бурого медведя или медведя гризли;

- следует учитывать ранее принятое решение Роспатента о несходстве товарного знака по свидетельству № 678536 и товарного знака по свидетельству № 715849;

- правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, в то время как противопоставленные товарные знаки не зарегистрированы в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- товары производственного 25 класса МКТУ не однородны услугам 35 класса МКТУ по кругу потребителей, назначению и условиям реализации;

- такие услуги как *«демонстрация товаров; изучение общественного мнения; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по управлению персоналом; посредничество коммерческое [обслуживание]; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* оказываются рекламными или консалтинговыми агентствами, компаниями, специализирующимися в области менеджмента, организации бизнеса, а не с непосредственным производством товара;

- следует учитывать ранее принятые решения Роспатента о неоднородности товаров 25 класса МКТУ, указанных в заявках №№ 2014739258 и 2016706618, услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных регистраций.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.06.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг классов, указанных в заявке № 2019716544.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.04.2019) поступления заявки № 2019716544 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, утвержденные Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрирован в Министерстве

юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившим в силу 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», содержащее стилизованное изображение медведя, выполненного на фоне элемента с расходящимися лучами, под которым расположен словесный элемент «РУСОБУВЬ», выполненный буквами русского алфавита таким образом, что буква «О» содержит графическое изображение в виде стилизованного отпечатка лапы животного. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства показал следующее.

Словесный элемент «РУСОБУВЬ» заявленного обозначения представляет собой слитное выполнение слов «РУС» и «ОБУВЬ», где «РУС» – сокр. от русский (<http://sokr.ru/рус>), «ОБУВЬ» – предмет одежды для ног: изделие из кожи или других

плотных материалов (Толковый словарь Ожегова, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 1949-1992, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/134246>). Таким образом, смысловое содержание элемента «РУСОБУВЬ» сводится к словосочетанию «русская обувь», характеризующему место производства и вид товаров.

Заявленное обозначение предназначено для индивидуализации товаров *«обувь; набойки для обуви; обувь пляжная; обувь спортивная; ранты для обуви; сабо [обувь]; союзки для обуви; окантовка металлическая для обуви; приспособления, препятствующие скольжению обуви; части обуви носочные; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; ботсы; галоши; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; каблуки; насадки защитные на каблуки; подошвы; полуботинки; полуботинки на шнурках; сандалии; сандалии банные; сапоги; стельки; тапочки банные; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; эспадриллы; валенки [сапоги фетровые]»*, являющихся обувью и элементами обуви. Заявленные услуги 35 класса МКТУ – *«демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов»* относятся к родовому наименованию «продвижение товаров», направлены на повышение покупательского спроса различных товаров. В своей взаимосвязи элемент «РУСОБУВЬ» по отношению к названным услугам имеет однозначное и очевидное восприятие как указание на вид и свойства услуг – услуги по продвижению обуви, произведенной в России.

С учетом установленного выше значения элемента «РУСОБУВЬ», данный элемент является характеристикой товаров 25 класса МКТУ, а также связанных с ними услуг 35 класса МКТУ.

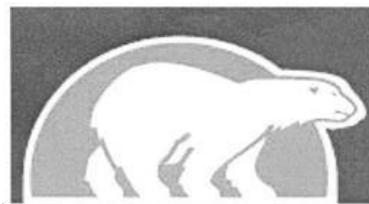
Следовательно, названный словесный элемент не может служить индивидуализирующим элементом товарного знака по заявке № 2019716544.

Заявитель, согласно возражению, не претендует на правовую охрану рассмотренного словесного элемента. Коллегия отмечает, что неохраноспособный элемент «РУСОБУВЬ» играет второстепенную роль с точки зрения визуального доминирования, следовательно, может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого на основании положений абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем согласно оспариваемому решению предоставлению правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019716544 препятствуют знак по международной регистрации № 1246705 и товарный знак по свидетельству № 253699.



Противопоставленный знак «  » по международной регистрации № 1246705 (дата конвенционного приоритета: 09.10.2014) является изобразительным, представляет собой стилизованное изображение медведя. Правовая охрана данного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ – *«gants, vestes, moufles, parkas, vêtements de pluie, écharpes, chaussettes, gilets; à l'exclusion de vêtements spécifiques ou vêtements décontractés de golf vendus sur les chaînes de golf et les boutiques spécialisées dans le golf; coiffures; articles chaussants»* / «перчатки, куртки, варежки, парки, дождевики, шарфы, носки, жилеты; исключая специальную одежду или повседневную одежду для гольфа, продаваемую в гольф-сетях и магазинах, специализирующихся на гольфе; прически; обувные изделия».



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 253699 является изобразительным, имеет форму прямоугольника,

внутри которого размещено стилизованное изображение медведя, выполненное на фоне полукруга. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 14 класса МКТУ – «часы и хронометрические приборы, медальоны, булавки (бижутерия, ювелирные изделия), зажимы для галстуков», товаров 18 класса МКТУ – «кожа и имитация кожи, зонты от дождя и солнца, сумки спортивные, сумки для отдыха, сумки дорожные, саквояжи, рюкзаки, сумки хозяйственные, сумки школьные, сумки для ношения на поясе, сумки женские, сумки пляжные, чемоданы плоские, несессеры для туалетных принадлежностей [незаполненные], футляры для ключей [кожаные изделия], обложки для паспортов, сумки для одежды дорожные, бумажники, кошельки, изделия для документов кожаные, портфели», товаров 25 класса МКТУ – «одежда, белье нижнее, обувь, головные уборы, пояса [одежда], перчатки [одежда], платки шейные».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Как правило, основную индивидуализирующую нагрузку в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, несет словесный элемент. Вместе с тем необходимо учитывать, что изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.



Коллегия отмечает, что в заявленном обозначении « РусОбувь» изображение стилизованное медведя является крупным, в составе композиции

занимает центральное положение. При этом словесный элемент «РУСОБУВЬ» является неохраняемым, следовательно, не осуществляет индивидуализирующую функцию товарного знака. Довод заявителя о том, что неохраняемый элемент является основным элементом обозначения, противоречит существующим методическим подходам.

Таким образом, изображение медведя в заявленном обозначении фиксирует на себе внимание потребителей, несет основную индивидуализирующую нагрузку и потому является доминирующим, основным элементом рассматриваемого обозначения.

С учетом изложенного коллегией проведен сравнительный анализ изобразительного элемента в виде медведя, имеющегося в составе заявленного обозначения, и противопоставленных товарных знаков, включающих стилизованное изображение медведя.

Для определения наличия или отсутствия сходства сопоставляемые изобразительные обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее.

При определении сходства изобразительных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений: если первым впечатлением от сравниваемых обозначений является сходство, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений следует руководствоваться первым впечатлением.

В данном случае следует констатировать сходство внешней формы и характера выполнения изображений медведей, выполненных в профиль на четырех лапах, направленных вправо (причем пропорции изображений характеризуется высокой степенью сходства), которые и определяют производимое ими сходное первое впечатление.

Различия в деталях оформления изображений (наличие четкого контура и теней в заявленном обозначении, отсутствие таковых в противопоставленных

товарных знаках, длина шеи, степень прорисовки меха) не являются основанием для признания сравниваемых изображений несходными, так как эти отличия не оказывают существенного влияния на запоминание изображений в целом.

Смысловое значение сравниваемых изображений следует признать сходным, поскольку в обоих случаях представлено изображение медведя. Довод заявителя о том, что в противопоставленных товарных знаках представлен ленивец, опровергается, прежде всего, внешним видом полярных (белых) медведей, а также описанием противопоставленного знака: «(571) The mark consists of a design of a bear» / «(571) Знак состоит из рисунка медведя».

Что касается наличия в заявленном обозначении лучей солнца, то они не формируют качественно иной образ обозначения в целом, при этом изображение полукруга, напоминающего солнце, присутствует также в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 253699.

Изложенные обстоятельства в их совокупности приводят к выводу об ассоциировании друг с другом в целом изобразительного элемента заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

При этом, учитывая важность изображения медведя в заявленном обозначении, коллегия приходит к выводу о наличии сходства с ним в целом противопоставленных товарных знаков.

Доводы заявителя о единообразии оценки подобных обозначений со ссылкой на ранее принятые решения Роспатента, отмененные судом, не могут быть приняты во внимание.

Сопоставление перечней товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков, показало следующее.

Товары 25 класса МКТУ (обувь, принадлежности обувные), для которых



испрашивается правовая охрана заявленного обозначения «», являются однородными товарам 25 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных регистраций №№ 253699, 1246705, так как соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно и то же назначение и круг потребителей, а также могут встречаться в обиходе и продаже.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ относятся к родовому наименованию «*продвижение товаров*», предполагают специальную активность, рассчитанную на формирование и стимулирование интереса к товару/услуге, организации. Услуги по продвижению товаров тесно связаны с самими товарами. При этом при оценке вероятности смешения услуг 35 класса МКТУ заявленного перечня товарам 25 класса МКТУ противопоставленных регистраций следует иметь ввиду степень сходства сопоставляемых обозначений и особенности соответствующего сегмента рынка.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки характеризуются высокой степенью сходства, предназначены для маркировки в высокой степени однородных товаров.

Коллегия отмечает, что товары 25 класса МКТУ реализуются в точках продаж соответствующих товаров, которые зачастую имеют тот же коммерческий источник, что и сами товары. Такие предприятия позиционируются как «монобрендовые» магазины, оказывают услуги, связанные с продвижением товаров определенного производителя.

При названных обстоятельствах вероятность смешения заявленного обозначения при оказании услуг 35 класса МКТУ, имеющих в перечне заявки № 2019716544, и товаров 25 класса МКТУ, индивидуализируемых противопоставленными товарными знаками, следует признать высокой.

Следует отметить, что материалы заявки № 2019716544 содержат обращение правообладателя противопоставленных регистраций, из которого следует, что противопоставленные товарные знаки применяются им для индивидуализации обуви значительный период времени, что может служить обстоятельством, усугубляющим вероятность смешения сопоставляемых обозначения и товарных знаков.

В отношении ссылки заявителя на иные решения Роспатента, касающиеся однородности товаров/услуг, коллегия отмечает, что делопроизводство ведется по каждому обозначению отдельно с учетом обстоятельств конкретного дела.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.09.2020, оставить в силе решение Роспатента от 30.06.2020.**