


**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 07.08.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Поповой Оксаной Сергеевной, Краснодарский край, г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022725227, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2022725227, поданной 19.04.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 18, 24, 25, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 31.05.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022725227 в отношении части заявленных товаров 18, 24 классов МКТУ. В отношении товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ в регистрации товарного знака по заявке № 2022725227 отказано по мотивам, изложенным в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения,

являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента (далее – заключение экспертизы).

В заключении экспертизы установлено, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «vome» по свидетельству № 890531 с приоритетом от 21.12.2020, зарегистрированным на имя Сергеева Александра Александровича, Владимирская область, Александровский р-н, г. Струнино, в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 25, 35 классов МКТУ;

- товарным знаком «WOMI» по свидетельству № 721911 с приоритетом от 05.12.2018, зарегистрированным на имя Мерзляковой Марины Игоревны, Республика Башкортостан, г. Янаул, в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 25, 35 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.08.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.05.2023.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель получил письменное согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству № 721911 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 890531 в силу существенных различий в звучании, шрифтовом исполнении и графике.

На основании изложенного заявитель просил изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении в отношении всех заявленных товаров и услуг 18, 24, 25 и 35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия оспариваемого решения Роспатента от 31.05.2023;

(2) письменное согласие Мерзляковой Марины Игоревны, Республика Башкортостан, г. Янаул, выданное 07.06.2023.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.04.2022) подачи заявки № 2022725227 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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.

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 42 Правил, 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 пункте 42 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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Заявленное обозначение «» по заявке № 2022725227 является комбинированным, включает словесный элемент «VOMI», выполненный в латинице, а также графический элемент в виде овала и четырех полос, символизирующие цепь. Правовая охрана испрашивалась в отношении товаров и услуг 18, 24, 25 и 35 классов МКТУ. При этом для товаров 18 и 24 классов МКТУ Роспатентом было принято решение о регистрации. Отказом в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака затронуты следующие товары и услуги:

25 класс МКТУ – *«одежда, обувь, головные уборы»;*

35 класс МКТУ – *«реклама; служба офисная; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование».*

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В рамках указанной нормы препятствием для регистрации заявленного обозначения послужил вывод о его сходстве до степени смешения с товарными знаками «vome» по свидетельству № 890531 и «WOMI» по свидетельству № 721911.

Противопоставленные товарные знаки являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана указанных товарных знаков действует в отношении товаров 25 и 35 классов МКТУ.

В возражении указано на обстоятельства, связанные с предоставлением правообладателем товарного знака «WOMI» по свидетельству № 721911 письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении заявленных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Коллегия принимает во внимание, что:

- противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, не является коллективным товарным знаком;

- в исполнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеются существенные графические отличия.

Следовательно, у коллегии нет оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение в связи с регистрацией заявленного обозначения на имя заявителя.

Таким образом, коллегия считает возможным учесть согласие правообладателя на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении заявленных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Что касается противопоставленного товарного знака «vome» по свидетельству № 890531, то коллегией установлено следующее.

В первую очередь необходимо отметить, что общее зрительное впечатление от заявленного обозначения формируется с учетом стилизации словесного элемента под изобразительный элемент, имеющий вытянутую по вертикали форму. Вместе с тем словесный элемент прочитывается и может быть произнесен российским

потребителем как [ВО-МИ]. В свою очередь, противопоставленный товарный знак выполнен в стандартном шрифтовом исполнении буквами нижнего регистра.

Таким образом, по визуальному признаку сравнения следует отметить совпадение первых двух графем («V» и «O»), которыми выполнены слова, однако имеются различия в регистре букв, их графическом решении, что при условии малой длины сравниваемых слов оказывает существенное влияние на визуальное восприятие обозначений. Включенный в состав заявленного обозначения изобразительный элемент в виде стилизованного фрагмента звена цепи придает обозначению смысловую нагрузку, связанную с аксессуарами.

С точки зрения фонетического признака сходства словесных элементов «VOMI» и «vome» имеет место совпадение 3 букв, расположенных в одинаковой последовательности. Вместе с тем в слове «vome» ударение падает на последний слог ([BO-MÉ]), тогда как слово «VOMI» имеет ударение на первый ([BÓ-МИ]) слог. Сравнимые слова являются короткими, в связи с чем отличие в один ударный слог является существенным.

Следует учитывать, что вхождение части словесного элемента само по себе сходство не определяет (см., например, решение Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2018 по делу № СИП-77/2018). Анализу подлежат все признаки, предусмотренные пунктами 41-44 Правил.

Что касается смыслового признака сходства, то каждое из сравниваемых слов является лексической единицей иностранных языков, однако потребитель может ознакомиться с их значениями, которые в существенной степени различны. Так, слово «VOMI» в переводе с итальянского языка на русский язык означает «извергать», в то время как слово «vome» переводится с английского языка как «сложный метиловый эфир растительного масла» (см. <https://www.multitran.com/>).

На основании изложенного коллегия считает, что наличие графических и фонетических различий сравниваемых обозначений, а также отсутствие сходства по семантическому признаку в своей совокупности влекут качественно разное восприятие рядовым потребителем сравниваемых обозначений в целом.

Что касается однородности товаров и услуг, представленных в перечнях заявки № 2022725227 и свидетельства № 890531, то коллегией установлено следующее.

Заявленные товары 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы» однородны товарам 25 класса МКТУ «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгалтеры; бюстгалтеры самоклеящиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съёмные; 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; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда форменная; одежда, содержащая



*вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; 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; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты»* противопоставленной регистрации № 890531, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «реклама» однородны противопоставленным услугам «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и

*консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; профилирование потребителей в маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в рекламных целях; телемаркетинг; услуги PPC; услуги конкурентной разведки; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик"», поскольку они соотносятся как род-вид, либо вид-род, характеризуются общим назначением, одинаковыми условиями оказания и кругом потребителей.*


*Заявленные услуги 35 класса МКТУ «служба офисная» однородны противопоставленным услугам «аренда офисного оборудования в коворкинге; запись сообщений [канцелярия]; обработка текста; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; службы корпоративных коммуникаций; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по программированию встреч [офисные функции]; услуги по составлению перечня подарков; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги фотокопирования», поскольку они соотносятся как род-вид, имеют общие назначение, условиям оказания, круг потребителей.*

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование» однородны по виду, назначению и условиям оказания таким услугам противопоставленной регистрации, как «бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; профилирование потребителей в коммерческих целях; службы административные по медицинским направлениям; службы консультативные по управлению бизнесом; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги административные по переезду предприятий; услуги коммерческого лоббирования; услуги субподрядные [коммерческая помощь]».

Вывод об однородности товаров и услуг заявителем не оспаривался. Вместе с тем однородность товаров и услуг, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, не приводит к наличию угрозы их смешения, так как они значительно отличаются по общему зрительному впечатлению, фонетическому воспроизведению и имеют различное смысловое содержание.

Коллегия обращает внимание на практику регистрации в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ товарных знаков, имеющих некоторые признаки фонетического сходства между собой, сосуществующих, благодаря разной концепции в целом за счет особенностей их визуального и смыслового восприятия,



например: «UOOMI» по свидетельству № 894934, «voMa» по свидетельству № 804137, «» по свидетельству № 693324, «VIOMI» по международной регистрации № 1587771 и др.

Резюмируя все вышеизложенное, противопоставление товарного знака «WOMI» по свидетельству № 721911 преодолено заявителем путем получения заявителем согласия правообладателя, а противопоставление товарного знака «vome» по свидетельству № 890531 снято коллегией в связи с несхождением с ним в целом заявленного обозначения.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 07.08.2023, изменить решение Роспатента от 31.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022725227.**