

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 08.08.2023, поданное ООО «РОБИНЗОН.РУ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.10.2022 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021737899, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2021737899 подано на регистрацию товарного знака 18.06.2021 на имя заявителя в отношении товаров 06, 09, 18, 20, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение

**ROBINZON**

, содержащее словесный элемент «ROBINZON», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 12.10.2022 было принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 06, 18, 20 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 09 и 25 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до


степени смешения с охраняемыми в Российской Федерации в соответствии с международным договором Российской Федерации товарными знаками «ROBINSON», зарегистрированными под № 1562242 (с приоритетом от 19.03.2020) и № 1533452 (с приоритетом от 14.09.2019) на имя Robinson Club GmbH, Karl-Wiechert-Allee 4 30625 Hannover в отношении однородных товаров 09, 25 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что в отношении противопоставленных знаков экспертиза руководствовалась фонетическим сходством, а именно наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их расположением, близостью состава гласных, согласных, характером совпадающих частей обозначений, то есть вывод о сходстве сделан на основании сходства словесных элементов «ROBINZON – ROBINSON».

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.08.2023, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к отсутствию сходства до степени смешения

заявленного обозначения  и противопоставленных знаков



по международной регистрации №1533452 и  по международной регистрации №1562242.

В подтверждение своей позиции заявитель привел следующие доводы:

- заявленное обозначение включает имя «РобинЗон», что для части потребителей может ассоциироваться с приключениями, отвагой и находчивостью, а словесный элемент РобинСон - это фамилия древнего англосаксонского происхождения. Значение фамилии Робинсон: от английского Robinson означает «сын Робина (уменьшительное от Роберта)». Другие варианты написания фамилии - Робисон и Робсон. Название «Робинсон» имеет сеть отелей Robinson Club, принадлежащих правообладателю противопоставленных товарных знаков, немецкой компании

Robinson Club GmbH, соответственно ассоциативный ряд, вызываемый сравниваемыми обозначениями, совершенно отличен, что позволяет сделать вывод об отсутствии сходства по семантическому критерию;

- словесные элементы, включенные в заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, не являются вымышленными словами, так как обладают определенным лексическим значением, в связи с чем именно наличие лексического значения слов трактует определенность в произношении этих слов. Словесный элемент заявленного обозначения (робинзон, путешественник) произносится с ударением на третий слог «РО - БИН - ЗОН», а словесный элемент противопоставленных товарных знаков (фамилия) произносится с ударением на первый слог «РО - БИН - СОН», тем самым отсутствует сходство по звуковому (фонетическому) признаку;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения по графическому признаку сходства, поскольку сравниваемые обозначения производят различное впечатление за счет различных композиционных элементов, видов шрифта, графических написаний, цветового решения.

По мнению заявителя, вывод об отсутствии между сравниваемыми обозначениями сходства до степени смешения подтверждается практикой Роспатента и аналогичным подходом, который применялся при проведении экспертизы и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленным товарным знакам, подтверждением чему служит предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1562242 в отношении товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ при наличии принадлежащих заявителю товарных знаков со словесным элементом «ROBINZON» с более ранним приоритетом по свидетельству №215835 в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, по свидетельству №747531 в отношении товаров 18 класса МКТУ, по свидетельству №636908 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель полагает, что отсутствует вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в виду того, что заявитель -

Робинзон.ру — это удобный интернет-магазин чемоданов, сумок, рюкзаков и разнообразных аксессуаров. История компании Робинзон.ру началась в 1993 году. Вот уже более 20 лет компания является одной из ведущих фирм в сфере багажа, кожгалантереи и аксессуаров. Компания имеет 8 магазинов в Москве, 529 пунктов выдачи товаров по всей территории России, а также осуществляет оперативную доставку заказов по Москве, Санкт-Петербургу или в один из 60 других городов России курьерской службой и EMS Почтой. Информация о компании доступна на сайте <https://robinzon.ru/>, на котором работает Интернет-магазин.

Правообладатель противопоставленных знаков - Robinson Club (Робинсон Клуб) - это сеть немецких отелей уровня 4 и 5\*, которые расположены во многих странах Европы - Испании, Австрии, Германии, Швеции, а также известных курортных городах Турции и Греции. Эта цепочка была основана в 1970 году, на сегодняшний день она входит в состав туристической корпорации TUI. В Российской Федерации отелей этой сети нет. Информация о сети отелей Robinson Club размещена на сайте <https://www.robinson.com/de/de/home/>.

Также заявитель указывает на отсутствие однородности товаров 09 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация, в частности, «замки навесные электронные; замки электрические», с товарами 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знаком.

На основании изложенного, заявитель просит вынести решение о предоставлении правовой охраны товарному знаку в отношении товаров 06, 09, 18, 20, 25 классов МКТУ.

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

С учетом даты (18.06.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые 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

России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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).

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой комбинированное

обозначение , содержащее словесный элемент «ROBINZON», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ словарно-справочных источников информации, включая сведения, на которые ссылается заявитель в своем возражении, показал, что словесный элемент «ROBINZON», включенный в состав заявленного обозначения, воспроизводит имя героя романа Даниэля Дефо Робинзона Крузо.

«Робинзón Крúзо» (англ. Robinson Crusoe) — роман английского писателя Даниэля Дефо (1660—1731), впервые опубликованный в апреле 1719 года, повествующий о нравственном возрождении человека в общении с природой и обессмертивший имя автора. Написан как автобиография морского путешественника и плантатора Робинзона Крузо, желавшего ещё более разбогатеть скорым и нелегальным путём, но в результате кораблекрушения попавшего на необитаемый остров, где провёл 28 лет. В августе 1719 года Дефо выпустил продолжение — «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо», а ещё год спустя — «Серьёзные размышления Робинзона Крузо», но в сокровищницу мировой литературы вошла

лишь первая книга и именно с ней связано новое жанровое понятие — «Робинзоиана» ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Робинзон\\_Крузо](https://ru.wikipedia.org/wiki/Робинзон_Крузо)).

В соответствии с решением Роспатента от 12.10.2022 правовая охрана товарному знаку по заявке № 2021737899 была предоставлена в отношении товаров 06, 18, 20 классов МКТУ.

Препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в полном объеме явились комбинированные знаки по международным регистрациям, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя компании Robinson Club GmbH, доминирующее положение в которых занимает словесный элемент «ROBINSON»:



по международной регистрации №1533452 [1], в частности, в отношении товаров 09 и 25 классов МКТУ:

09 - *Digital thermometers, not for medical purposes; barometers; temperature indicators; wireless weather station composed of a temperature indicator, a barometer, a hygrometer as well as an indicator of date and time; data carriers, in particular magnetic data carriers, CD-ROMs, DVDs, magnetic cards, smart cards, phonograph records and other digital recording media; exchangeable digital data storage media; exchangeable electronic data storage media; USB flash drives; data processing apparatus and computers; computer hardware for data processing; computer software in the field of temporary accommodation, tourism and travel; apparatus for recording, transmission and reproduction of sound, images or data; digital cameras; cameras [photography]; camcorders; telephone apparatus, in particular, mobile telephones and accessories for the above goods; calculating machines; magnetic data carriers, in particular magnetic tapes and videotapes; films, exposed; mechanisms for coin-operated apparatus; diving suits; masks for diving; breathing apparatus for underwater swimming; decorative magnets; protective helmets for sports, in particular bicycle helmets; tachometers; mouse pads; scales; test tubes; navigation apparatus for vehicles [onboard computer]; navigational instruments; satellite navigational apparatus; downloadable music files./ Цифровые*

*термометры немедицинского назначения; барометры; индикаторы температуры; беспроводная метеостанция, состоящая из индикатора температуры, барометра, гигрометра, а также индикатора даты и времени; носители данных, в частности магнитные носители данных, компакт-диски, DVD-диски, магнитные карты, смарт-карты, грампластинки и другие носители цифровой записи; сменные носители цифровых данных; сменные электронные носители данных; USB-флешки; аппаратура обработки данных и компьютеры; компьютерное оборудование для обработки данных; компьютерное программное обеспечение в сфере временного проживания, туризма и путешествий; аппаратура для записи, передачи и воспроизведения звука, изображений или данных; цифровые камеры; фотоаппараты [фотография]; видеокамеры; телефонная аппаратура, в том числе мобильные телефоны и аксессуары к указанным товарам; счетные машины; магнитные носители информации, в частности магнитные ленты и видеокассеты; пленки, экспонированные; механизмы для монетных аппаратов; гидрокостюмы; маски для дайвинга; дыхательный аппарат для подводного плавания; декоративные магниты; защитные шлемы для спорта, в частности велосипедные; тахометры; коврики для мыши; **весы**; пробирки; навигационная аппаратура транспортных средств [бортовой компьютер]; навигационные приборы; спутниковая навигационная аппаратура; загружаемые музыкальные файлы.*

*25 - Clothing, in particular tee-shirts, trousers, gloves [clothing], shirts, blouses, money belts [clothing], belts [clothing]; headgear, in particular hats, caps [headwear], shower caps; scarves; ties [clothing], combinations [clothing]; raincoats; shawls; socks; headbands [clothing]; sweaters; bathing suits; bathing trunks; bathrobes; footwear, in particular sandals, bathing shoes, sports shoes; pockets for clothing; wet suits for water-skiing; aprons [clothing]; masquerade costumes; ski gloves/ Одежда, в частности футболки, брюки, перчатки [одежда], рубашки, блузки, пояса-деньги [одежда], ремни [одежда]; головные уборы, в частности шапки, шапки [головные уборы], шапочки для душа; шарфы; галстуки [одежда], комбинации [одежда]; плащи; шали; носки; повязки на голову [одежда]; свитера; купальники; купальные плавки; халаты; обувь, в частности сандалии, купальная обувь, спортивная обувь; карманы для*



одежды; гидрокостюмы для катания на водных лыжах; фартуки [одежда]; маскарадные костюмы; лыжные перчатки.



и по международной регистрации №1562242 [2], в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ:

25 - Clothing, in particular tee-shirts, trousers, gloves [clothing], shirts, blouses, money belts [clothing], waist belts [clothing]; headgear, in particular hats, caps [headwear], shower caps; scarves; ties [clothing], combinations [clothing]; raincoats; shawls; socks; headbands [clothing]; sweaters; bathing suits; bathing trunks; bathrobes; footwear, in particular sandals, bathing shoes, sports shoes; pockets for clothing; wet suits for water-skiing; aprons [clothing]; masquerade costumes; ski gloves./ Одежда, в частности футболки, брюки, перчатки [одежда], рубашки, блузки, поясные ремни [одежда], поясные ремни [одежда]; головные уборы, в частности шапки, шапки [головные уборы], шапочки для душа; шарфы; галстуки [одежда], комбинации [одежда]; плащи; шали; носки; повязки на голову [одежда]; свитера; купальники; купальные плавки; халаты; обувь, в частности сандалии, купальная обувь, спортивная обувь; карманы для одежды; гидрокостюмы для катания на водных лыжах; фартуки [одежда]; маскарадные костюмы; лыжные перчатки.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными знаками на соответствие его требованиям пункта б(2) показал следующее.

В сравниваемых комбинированных знаках доминирующее положение занимают словесные элементы ROBINZON – ROBINSON, фонетическое сходство которых обусловлена наличием совпадающих букв и звуков, расположенных в одинаковой последовательности, при этом единственное различие в букве и звуке «Z» - «S» не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых словесных элементов, тем более, что эти звуки являются близкими, образуя пару по звонкости – глухости.

С точки зрения семантики оба сравниваемых слова способны вызывать в сознании среднего российского потребителя сходные ассоциации с именем персонажа романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», с приключениями (робинзоной), что также

подтверждается приведенной выше ссылкой [https://ru.wikipedia.org/wiki/Робинзон\\_Крузо](https://ru.wikipedia.org/wiki/Робинзон_Крузо), где вариант написания имени в латинице (Robinson) совпадает с написанием этого словесного элемента в противопоставленных знаках, что свидетельствует о возможности написания имени РОБИНЗОН буквами латинского алфавита как «ROBINZON», так и «ROBINSON».

В этой связи коллегия полагает неубедительными доводы заявителя относительно отсутствия между этими словесными элементами фонетического и семантического сходства.

Принимая во внимание установленное фонетическое и семантическое сходство сравниваемых словесных элементов, отдельные визуальные различия, ослабленные также использованием букв латинского алфавита, не оказывают существенного влияния на общий вывод о сходстве обозначений в целом.

Анализ однородности товаров 09 класса (безмены [весы]; весы; замки навесные электронные; замки электрические; весы электронные; весы электронные для личного пользования; весы электронные цифровые портативные) и 25 класса (маски для сна; наушники [одежда]; повязки для головы [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; одежда, обувь, головные уборы), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с соответствующими товарами, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам, показал однородность товаров 09 класса МКТУ, относящихся к одной родовой группе товаров «весы» и товаров 25 класса МКТУ, относящихся к одной родовой группе товаров «одежда, обувь, головные уборы». Однородные товары характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации, взаимодополняемостью либо взаимозаменяемостью. Соответственно заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки в отношении однородных товаров способны вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации, что определяет вывод об их сходстве до степени смешения.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении однородных товаров 09 и 25 классов МКТУ следует признать обоснованным.

Что касается позиции 09 класса МКТУ «замки навесные электронные; замки электрические», то противопоставленный знак по международной регистрации №1533452 [1] не содержит в перечне товаров 09 класса МКТУ, для которых ему предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, однородных позиций.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении этих позиций 09 класса МКТУ.

Ссылка заявителя на факт предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленному знаку [2] в отношении товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ, которые являются однородными с соответствующими товарами и услугами, в отношении которых с более ранним приоритетом были зарегистрированы товарные знаки заявителя по свидетельствам №№747531, 215835, 636908, не может опровергнуть вывод о сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками до степени смешения. При этом заявитель может воспользоваться своим правом на оспаривание правомерности предоставления правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации в рамках действующего законодательства.

Довод заявителя о том, что основная деятельность заявителя и правообладателя противопоставленных знаков различна, в силу чего фактическое смешение обозначений в гражданском обороте невозможно, не является убедительным, поскольку исследованию подлежит не реальное использование сравниваемых обозначений в хозяйственном обороте, а сопоставляемые перечни товаров, в отношении которых испрашивается и предоставлена правовая охрана сходным товарным знакам.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 08.08.2023, изменить решение Роспатента от 12.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021737899.**