


**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 возражение, поступившее 23.09.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью “ИНТЕР ТОРГ” (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019756862, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2019756862, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.11.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.07.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019756862 (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 25

класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «ROXY KIDS» по свидетельству №0739976 с приоритетом от 13.02.2019 (словесный элемент «kids» указан в качестве неохраняемого), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "РОКСИ", г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 11, к. 2, офис 108, для однородных товаров 24, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ROXY» по свидетельству №0270406 с приоритетом от 28.11.2002 зарегистрированным на имя Бордрайдерз АйПи Холдингс, ЛЛК, штат Калифорния, 5600 Аргоси Сёкл, Свит 100, Хантингтон-Бич, Калифорния 92649, Соединенные Штаты Америки, для однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 23.09.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение по заявке №2019756862 не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-2) по семантическому и графическому критериям сходства, производят разное общее зрительное впечатление;

- заявитель более десяти лет занимается производством и продажей трикотажных изделий. Компания имеет собственное дизайнерское и конструкторское бюро, в котором осуществляется разработка коллекций. Заявитель реализует свои товары через крупные Интернет-магазины, например, "lamoda" и "wildberries" и через свой официальный сайт <http://myroxyfoxy.ru/>, в связи с чем можно сделать вывод о том, что угроза смешения обозначений в сознании потребителя отсутствует.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019756862 в отношении всех заявленных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.11.2019) поступления заявки №2019756862 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.


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 «» представляет собой комбинированное обозначение. Состоит из словесного элемента «RoxyFoxu», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Над словом “Foxu” расположено стилизованное изобразительное элемент в виде лисы. Товарный знак выполнен в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ основано

на наличии сходных до степени смешения знаков «» (1) по

свидетельству №0739976 и «» (2) по свидетельству №270406, принадлежащих иным лицам.

Индивидуализирующую функцию в противопоставленных товарных знаках (1-2) выполняют словесные элементы «ROXY». Словесный элемент “KIDS” в противопоставленном товарном знаке (1) указан в качестве неохраняемого.

Сопоставление перечней товаров 25 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 24, 25 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-2) показало, что они содержат тождественные и однородные по виду, роду и условиям реализации позиции, относящиеся к одежде, обуви и головным уборам.

Сопоставление перечней услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показало, что они содержат тождественные позиции и однородные по роду, назначению и условиям оказания позиции, относящиеся услугам по реализации товаров.

Коллегия отмечает, что однородность товаров и услуг заявителем в возражении не оспаривается.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-2) коллегия установила следующее.

В заявленном обозначении словесный элемент «Роху» стоит в начальной позиции и в словосочетании «РохуРоху» именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом и именно на него падает логическое ударение.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим и семантическим вхождением противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение («ROXY» - представляет собой иностранное имя (см. <https://translate.yandex.ru>)).

Коллегия отмечает, что если обозначение включает в себя неохраноспособные слова, то при анализе сходства учитывается, прежде всего, сходство охраноспособных элементов.

Графическое исполнение сравниваемых обозначений играет второстепенную роль в индивидуализации товаров и услуг и не способно привести к выводу о несходстве знаков, поскольку запоминание обозначений происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Довод заявителя, об известности обозначения по заявке №2019756862 на территории Российской Федерации, а также информация о разных каналах реализации товаров и способах оказания услуг под сравниваемыми обозначениями не является аргументом для преодоления препятствий в регистрации предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.09.2020, оставить в силе решение Роспатента от 30.07.2020.**