

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 17.01.2022 возражение Общества с ограниченной ответственностью «МОДЕСТ», Новосибирская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020762645, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**STATMEN**» по заявке №2020762645 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 06.11.2020 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.10.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020762645 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака послужил вывод о его несоответствии требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение способно ввести потребителя относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги), поскольку воспроизводит обозначение,

используемое ООО «Статмен» для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным (см. Интернет-сайт <https://statmen.ru/>).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «STATESMAN» (международная регистрация №1347205 с приоритетом от 02.12.2016), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя компании Marv Studios Limited, 71 Queen Victoria Street London EC4V 4BE.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается наличие сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1347205 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Вместе с тем заявитель обращает внимание на то, что оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг 35 класса не имеется, поскольку сайт <https://statmen.ru/>, на который содержится ссылка в заключении по результатам экспертизы, на дату принятия оспариваемого решения Роспатента администрировался и наполнялся информацией ООО «СТАТМЕН» по поручению ООО «МОДЕСТ». В настоящее время информация на сайте изменена, контактным лицом является ООО «МОДЕСТ», т.е. заявитель. Иных оснований для вывода о введении потребителя в заблуждение в оспариваемом решении Роспатента не приводится.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020762645 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие материалы:

- (1) Информационное письмо ООО «СТАТМЕН» от 15.11.2021;
- (2) Скриншот сайта [https://statmen.ru.](https://statmen.ru/)

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (06.11.2020) поступления заявки №2020762645 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех

элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).

Словесное обозначение «**STATMEN**» по заявке №2020762645 с приоритетом от 06.11.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, включает в свой состав фантазийный словесный элемент «**STATMEN**», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно оспариваемому решению Роспатента отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**STATMEN**» по заявке №2020762645 в качестве товарного знака, в частности, основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица исключительного права на знак «**STATESMAN**» по международной регистрации №1347205 с более ранним приоритетом от 02.12.2016 для товаров 25 класса МКТУ.

Следует отметить, что заявителем не оспаривается имеющееся сходство заявленного обозначения «**STATMEN**» и противопоставленного знака «**STATESMAN**», которое обусловлено фонетическим и графическим сходством этих словесных обозначений (где «statmen» – фантазийное слово, произносится как [статмен], а «statesman» в переводе с английского языка означает «государственный

деятель» (см. <https://www.translate.ru>), произносится как [стэтсмен]), выполненных буквами одного алфавита (латинского).

Также заявителем не опровергается факт имеющейся однородности товаров 25 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения по заявке №2020762645 и международной регистрации №1347205, относящиеся к одной родовой группе «одежда, обувь, головные уборы».

Тем самым, предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2020762645 противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса как нарушающее исключительное право компании Marv Studios Limited, Франция на принадлежащий ей знак по международной регистрации №1347205, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Что касается заявленных услуг 35 класса МКТУ, то основанием для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2020762645 в этой части явился довод экспертизы о способности заявленного обозначения «STATMEN» ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Так, согласно доводам экспертизы со ссылкой на сайт <https://statmen.ru> спорное обозначение «STATMEN» используется ООО «СТАТМЕН» для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным.

Обращение к материалам сайта <https://statmen.ru> показало, что на его



страницах используется обозначение «STATMEN», и предлагаются к продаже различные предметы одежды. Однако в качестве контактного лица на данном сайте указано ООО «МОДЕСТ», т.е. заявитель по заявке №2020762645, а не ООО «СТАТМЕН».

Вместе с тем, как следует из письма (1), сайт <https://statmen.ru> ранее действительно администрировался и наполнялся информацией ООО «СТАТМЕН» по поручению ООО «МОДЕСТ». Для предотвращения возможности введения потребителя в заблуждение, было принято решение о внесении изменений в части контактного лица, которым является ООО «МОДЕСТ».

Таким образом, в настоящее время устранены причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2020762645 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 17.01.2022, отменить решение Роспатента от 04.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020762645.**