

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 22.11.2024 возражение G.R.S. Inžinjering d.o.o. Beograd (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1762144, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1762144 с конвенционным приоритетом от 23.06.2023 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 05.07.2023 на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.



Знак «YONSO» по международной регистрации №1762144

представляет собой выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «YONSO», причем все буквы выполнены в черном цвете, а буква S – в белом.

Решение Роспатента от 09.10.2024 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку для части товаров было принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1762144 сходен до степени смешения в отношении однородных

товаров 25 класса МКТУ с товарным знаком  по свидетельству №843371 [1], зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- правообладатель противопоставленного товарного знака Волкова Т.М. (производство и реализация детской одежды) и заявитель (производство и реализация кожаной обуви) осуществляют коммерческую деятельность в разных сферах. Регистрация товарного знака заявителя не может привести потребителей к заблуждению, сформировать ошибочное смешение деятельности заявителя и Волковой Т.М.;
- знак «YONSO», используемый заявителем, не является сходным до степени смешения с товарным знаком «YANSOO» [1], который используется Волковой Т.М.;
- спорные обозначения отличаются по звуковому критерию (отличие первого гласного звука, отличие количества звуков), по графическому критерию (различный шрифт - в обозначении, расположение букв по отношению к друг другу, количество букв), смысловой критерий (два разных слова);
- дополнительно необходимо учитывать разные сферы деятельности заявителя (производство и реализация кожаной обуви) и Волковой Т.М. (производство и реализация детской одежды).

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента от 09.10.2024 в части отказа в предоставлении правовой охраны в

отношении товаров 25 класса МКТУ и предоставить знаку по международной регистрации № 1762144 правовую охрану для всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (23.06.2023) конвенционного приоритета международной регистрации №1762144 правовая база для оценки охранных способностей знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Знак **YONSO** по международной регистрации №1762144 представляет собой словесное обозначение «YONSO», выполненное оригинальным шрифтом и не имеющее смыслового значения.

Согласно поданному возражению решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку оспаривается только в части отказа в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ, который был основан на несоответствии знака по международной регистрации №1762144 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака [1], зарегистрированного в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя иного лица и имеющего более ранний приоритет.

Сравнительный анализ знака «**YONSO**» с противопоставленным

товарным знаком «**YANSO**» [1] показал, что они являются сходными между собой в целом, что обусловлено следующими факторами.

Сопоставляемые обозначения являются сходными фонетически, поскольку содержат одинаковое количество слогов, имеют одинаковый состав согласных и

близкий состав гласных звуков, имеющих одинаковое расположение в обозначениях.

Отсутствие смыслового значения у сопоставляемых обозначений не позволяет оценить сравниваемые знаки с точки зрения семантического признака сходства словесных обозначений.

Что касается графического выполнения обозначений, то, действительно, имеются некоторые отличия в выполнении букв, однако, эти отличия не оказывают существенного влияния на общее восприятие сравниваемых знаков при сходстве их фонетического образа. Кроме того, выполнение сравниваемых знаков буквами одного алфавита сближает их визуально, усиливая их сходство в целом.

Таким образом, фонетическое сходство знаков при минимальных графических отличиях в отсутствие у обозначений смысловых значений позволяет признать их ассоциирующимися между собой в целом.

Анализ перечня товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1762144 (Accessories for non-slip shoes, motorcycle clothing, bath sandals, bath slippers; berets, hats, boots, half-boots, shoe uppers, suspenders, lace boots, beanies, raincoats (clothing), hat frames, belts (clothing), sweaters, pullovers, boot uppers, shoe insoles, blouses (underwear), belts and corsets, romper suits, vests, skirts, fingerless gloves, slippers, beach shoes, dresses, wooden shoes, clogs, sandals, dressing gowns, coats, shoe heels, protective leather fittings for shoes, padded jackets, jackets, shoe soles, shoes, heels, sports shoes, sports boots, headbands, ski boots, clothing made of artificial leather, clothing made of leather, money belts, sleep masks, ski gloves, leggings, strappy dresses, sleeveless dresses, anti-sweat socks, heel protectors, thermal gloves for touch screen devices, gloves for cyclists, gloves for drivers/ Аксессуары для нескользящей обуви, мотоциклетной одежды, сандалий для ванной, банных тапочек; береты, головные уборы, ботинки, полусапожки, верх обуви, подтяжки, ботинки на шнуровке, шапочки, плащи (одежда), оправы для шляп, ремни (одежда), свитера, пулloverы, верх обуви, стельки для обуви, блузки (нижнее белье), пояса и корсеты, ползунки, жилеты, юбки, перчатки без пальцев, тапочки, пляжная обувь, платья,

деревянные башмаки, сабо, сандалии, халаты, пальто, каблуки для обуви, защитная кожаная фурнитура для обуви, мягкие куртки, пуховики, подошвы для обуви, туфли на каблуках, спортивная обувь, спортивные ботинки, повязки на голову, лыжные ботинки, одежда из искусственной кожи, одежда из кожи, пояса для денег, маски для сна, лыжные перчатки, леггинсы, платья на бретельках, платья без рукавов, носки против пота, средства защиты пятки, термоперчатки для устройств с сенсорным экраном, перчатки для велосипедистов, перчатки для водителей), с точки зрения их однородности с товарами 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; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники съемные; 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; кимоно; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; костюмы, включая костюмы трикотажные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбакские; леггинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь, в том числе, обувь утеплённая, включая валенки; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из

искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; оари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; 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, включая свитера вязаные; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тапочки домашние; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы], включая шапки вязаные; шапки бумажные [одежда]; шапки для бани; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрапки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты, для которых охраняется противопоставленный товарный знак [1], показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одним родовым группам товаров (одежда, обувь, головные уборы), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации (специализированные магазины, интернет-площадки).

Однородность товаров сравниваемых перечней в возражении не оценивалась. Что касается довода возражения о различных сферах деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака, то оценка однородности товаров осуществляется исходя из того перечня товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку и для которых охраняется

зарегистрированный товарный знак, а не реального использования в гражданском обороте.

Принимая во внимание все изложенные обстоятельства, коллегия полагает, что знаку по международной регистрации №1762144 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, так как существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров 25 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены сопоставляемые обозначения, одному изготавителю.

Таким образом, вывод Роспатента о несоответствии рассматриваемого знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.11.2024, оставить в силе решение Роспатента от 09.10.2024.