


**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 с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 08.06.2023 возражение от ООО «Посад-45» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021753171, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021753171 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 23.08.2021 на имя заявителя в отношении услуг 41, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.10.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021753171 в отношении услуг 44 класса МКТУ, в отношении услуг 41 класса МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «SWIM, BABY!» (номер регистрации 749625 с приоритетом от 12.08.2019), зарегистрированным Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная, 104/6, корп. 1, офис 17, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ.

В поступившем возражении 08.06.2023 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения имеют существенные фонетические отличия, а именно: различный состав словесных элементов, различия в порядке и составе слогов, составе гласных и согласных, разница в ударениях, которые влияют на ритм и время произношения, а также отсутствует фонетическое вхождение сравниваемых обозначений одного в другое;

- заявленное обозначение может интерпретироваться в значении, например, «плавающие дети», «плавающие ребятишки», «купающиеся дети», «купающиеся ребятишки»;

- логическое ударение в словосочетании «SWIM, BABY!» падает именно на элемент «BABY», товарный знак №749625 в силу его пунктуации является призывом к действию и может интерпретироваться в значении, например, «пльиви, малыш!», «пльиви, малютка!», «пльиви, детка!»;

- сравниваемые обозначения имеют существенные семантические отличия, формируют в сознании потребителя различные образы, не являются сходными до степени смешения и могут быть легко различимы потребителем;

- существенные различия в средствах выражения, виде шрифта, составе и характере буквенных и графических символов, цветовом сочетании позволяют утверждать, что заявленное и представленное экспертизой обозначения имеют визуальные различия, производят различное общее зрительное впечатление.

Вместе с тем, имеются новые обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке решения о регистрации по результатам экспертизы.

ООО «Развитие», правообладателем товарного знака по свидетельству №749625, было представлено письменное согласие (далее – письмо-согласие) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021753171.

Оригинал письма-согласия от ООО «Развитие» представлен в корреспонденции от 11.12.2023.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021753171 в отношении всего перечня заявленных услуг 41, 44 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (23.08.2021) поступления заявки №2021753171 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).

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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной

введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021753171 с приоритетом от 23.08.2021 включает в свой состав словесные элементы «SWIM KIDS», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета, и

графического элемента в виде сочетания пересекающихся друг друга кругов различного цвета и диаметра.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении услуг 41, 44 классов МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак «**SWIM, BABY!**» по свидетельству №749625 выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ сходства словесных элементов «SWIM KIDS» и «SWIM, BABY» показал, что звуки «SWIM» и «SWIM» являются фонетически тождественными и определяющими при звуковом восприятии сравниваемых знаков, поскольку акцентируют внимание потребителей в первую очередь.

С точки зрения семантического сходства сравниваемые словесные элементы «SWIM KIDS» и «SWIM, BABY» имеют тождественные словесные элементы «SWIM» («Swim» - плавание, плавать, плыть, <https://translate.academic.ru/swim/xx/ru/>), что не исключает близких смысловых ассоциаций, особенно ввиду схожего смыслового значения словесных элементов «KIDS» и «BABY» («Kids» - дети, ребяташки, <https://translate.academic.ru/kids/en/ru/>, «Baby – ребенок, <https://translate.academic.ru/baby/en/ru/>).

Графически сравниваемые знаки отличаются друг от друга, так как заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются комбинированными. В данном случае можно говорить о совпадении латинского алфавита в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ совпадают с услугами 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

В возражении не оспаривается однородность услуг 41 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана противопоставленному товарному знаку.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: ООО «Развитие» предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021753171 на имя ООО «Посад-45» для всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.


Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.




**SWIM, BABY!**

Так, сравниваемые обозначения «  » и « **SWIM, BABY!** » не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №749625 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №749625 для всех услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2021753171, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в



государственной регистрации товарного знака «  » для услуг 41 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2021753171 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 08.06.2023, изменить решение Роспатента от 11.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021753171.**