


**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 22.12.2022, поданное ООО «Интертойз», г. Рязань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021750707, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021750707, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.08.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 28 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.09.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 28 и 35 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно решению Роспатента, включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «mosaic» (в переводе с англ. языка - «Мозаика» -

название детских игр, в которых нужно составлять узоры из разноцветных шариков, кубиков и т.п. (см.: Англо русский современный словарь (электронная версия) - [https://www.lingvolive.com/ru\\_ru/translate/en-ru/mosaic](https://www.lingvolive.com/ru_ru/translate/en-ru/mosaic); Толковый словарь Ушакова - <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/862206>) является неохраемым для части заявленных товаров 28 класса МКТУ и для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указывает на вид, свойства, назначение товаров и услуг. Кроме того, упомянутый словесный элемент способен ввести потребителя в заблуждение относительно части товаров 28 класса МКТУ, не относящихся к мозаикам на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также в решении Роспатента указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаком «Mosaic», правовая охрана которому предоставлена на имя компании «AS Baltika», Эстония (международная регистрация №948802 (1), приоритет от 01.10.07), для однородных товаров 28 класса МКТУ;

- со знаком «Mosaic», правовая охрана которому предоставлена на имя компании «Experian Limited», Великобритания (международная регистрация №838835 (2), приоритет от 23.03.07), для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со знаками «Colors», правовая охрана которым предоставлена на имя компании «BENETTON GROUP S.r.l.», Италия (международные регистрации №723882 (3), приоритет от 18.10.99, № 633967 (4), приоритет от 17.01.95), для однородных товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ.

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

- заявленное комбинированное обозначение представляет собой словосочетание «COLOR MOSAIC», в котором слова связаны по смыслу и грамматически, при этом слово «MOSAIC» (существительное) является главным, а слово «COLOR» (прилагательное) является зависимым. Словосочетание «COLOR MOSAIC» можно перевести с английского языка как «цветная мозаика»;

- в отношении части товаров 28 класса МКТУ (мозаики, головоломки из набора элементов для составления картины и т.д.) заявленное обозначение может восприниматься как указание на свойства таких товаров: цветные мозаики,

головоломки из цветных элементов и т.д. и просит исключить слова «COLOR MOSAIC» из самостоятельной правовой охраны в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры настольные, а именно мозаики из набора цветных элементов; головоломки из набора цветных элементов для составления картины; игры-конструкторы из набора цветных элементов; пазлы», так как они характеризуют товары, указывая не только на их вид (мозаики, головоломки из элементов и т.д.), но и на их свойства (цветные, разноцветные);

- несмотря на то, что слова в словосочетании «COLOR MOSAIC» выполнены в две строки, они не воспринимаются отдельно друг от друга. С графической точки зрения оба элемента размещены очень близко друг к другу, одно под другим, они не находятся в разных частях знака, для того, чтобы можно было сделать вывод, что они воспринимаются самостоятельно. Кроме того, слова объединены общим шрифтовым исполнением (одинаковым начертанием со скругленными формами). Тот факт, что слово «COLOR» выполнено разноцветными буквами лишь усиливает его смысловую нагрузку, указывающую на разноцветные головоломки из элементов. Таким образом, полагаем, элементы «COLOR» и «MOSAIC» связаны друг с другом композиционно. Кроме того, с точки зрения правил английского языка слова «COLOR MOSAIC» связаны друг с другом по смыслу и грамматически, следовательно, образуют словосочетание;

- слово «mosaic» не является описательным для услуг 35 класса МКТУ, так как не указывает на их назначение. Назначение услуги – это способность услуги удовлетворять основные и дополнительные потребности заказчика;

- под понятием «назначение товара» подразумевается область применения товара, его функции, круг потребителей и т.д. Элементами, указывающими на назначение товара, могут быть следующие: «для детей и будущих мам», «для дамь», «для мальчиков» и т.д. Не понятно на какое именно назначение услуг 35 класса МКТУ, для которых испрашивается охрана, указывает слово «MOSAIC». Возможно, экспертиза сделала вывод об описательных характеристиках заявленного на регистрацию обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ, так как посчитала, что оно может восприниматься заявителем как указание на вид товара, в отношении которого оказываются услуги (например, магазины по продаже мозаик). Однако, такое

буквальное толкование смыслового значения в данном случае является маловероятным, и более вероятно, что потребитель будет воспринимать такое название как фантазийное;

- согласно переводу с английского слово «mosaic» является многозначным и имеет следующие значения: мозаика (мозаичная работа), нечто составленное из разных частей, попури, фотомонтаж, смесь, химера;

- при этом, даже если взять значение слова «мозаика» (техника создания изображений и декорирования какой-либо поверхности прикреплением к общей основе кусочков материалов, различающихся по цвету, фактуре, текстуре), то в отношении услуг 35 класса МКТУ потребитель будет воспринимать словосочетание «COLOR MOSAIC» / «разноцветная мозаика» скорее в переносном и позитивном значении как «взрыв цвета и красок» или «нечто искрометное, яркое, пестрое» или «разнообразие» так как именно такие ассоциации зачастую вызывает мозаика;

- учитывая, что в заявленном обозначении нет никаких дополнительных указаний на то, что предметом оказания услуг является непосредственно продажа мозаик (конструкторов, головоломок из элементов и т.д.), в отношении заявленных услуг 35 класса (услуги по розничной, оптовой продаже товаров 28 класса МКТУ; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 28 класса МКТУ; услуги розничной продажи товаров 28 класса МКТУ с использованием интернет-сайтов) словосочетание «COLOR MOSAIC» будет восприниматься как фантазийное и, следовательно, может быть оставлено в качестве охраняемого в отношении перечисленных услуг 35 класса МКТУ;

- заявленные услуги 35 класса МКТУ «услуги по розничной, оптовой продаже товаров 28 класса МКТУ; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 28 класса МКТУ; услуги розничной продажи товаров 28 класса МКТУ с использованием интернет-сайтов» не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «исследования конъюнктурные и бизнес-консультирование; агентства по коммерческой информации; предоставление деловой информации; услуги бюро по анализу рынка; услуги по обработке данных; прямой маркетинг и реклама; услуги по аренде, связанные со списками, содержащими деловую и коммерческую информацию» знака (4);

- так, услуги 35 класса МКТУ, указанные в заявке на товарный знак направлены на организацию системы передачи определенных видов товаров (товары 28 класса МКТУ) покупателю на определенных условиях за вознаграждение, включая понятное, удобное и доступное размещение товаров на торговых площадях (в том числе, Интернет-сайтах) с целью возможности осмотра и выбора товара, проведения удобных расчетов за товар. Данные услуги предполагают наличие реального или виртуального торгового пространства, где осуществляется реализация товаров (одного или нескольких производителей), сама по себе услуга продажи маркируется знаком обслуживания (вывеска / название магазина / доменное имя и логотип интернет-магазина);

- при этом, знак (4) не охраняется для товаров 28 класса МКТУ, а услуги 35 класса МКТУ, для которых этот товарный знак зарегистрирован, в целом не включают в себя услуги по розничной и/или оптовой продаже каких-либо товаров. Услуги 35 класса МКТУ, перечисленные в знаке (4), также не являются и однородными услугам продажи, так как касаются проведения коммерческих / маркетинговых исследований, обработки данных и предоставления коммерческой информации, помощи в ведении бизнеса (бизнес-консультирование), услуг маркетинга и рекламы (рекламных агентств), оказываемые для третьих лиц. Таким образом, между назначением услуг сравниваемых товарных знаков можно провести четкое различие;

- в качестве основного и единственного вида деятельности правообладателя противопоставленного знака (4) в официальном Реестре компаний Великобритании указано следующее: деятельность по консультированию в области информационных технологий), чему соответствуют товары и услуги указанные и в других классах МКТУ (09, 16, 42) регистрации (4). Это, в свою очередь, дает основания полагать, что услуги 35 класса, для которых охраняется противопоставленный знак (4), были указаны правообладателем для обеспечения указанного выше основного вида деятельности правообладателя международной регистрации № 838835;

- основным видом деятельности заявителя является производство игр и игрушек, поэтому поданное на регистрацию обозначение в части заявленных товаров и услуг полностью соответствует видам указанной предпринимательской деятельности, а заявка № 2021750707 была подана в поддержку этой деятельности и направлена на ее

дальнейшее развитие. Заявленные в 35 классе МКТУ услуги (с учетом их сокращения и уточнения) являются услугами, сопровождающими деятельность по производству и реализации игр и игрушек, и никаким образом не являются однородными услугам 35 класса противопоставленного знака (4), в том числе, в силу разного вида деятельности компаний, разных объектов их деятельности, разной аудитории потребителей этих услуг;

- с учетом невозможности предоставления правовой охраны слову «MOSAIC» в отношении товаров 28 класса МКТУ, исключительное право на использование данного слова в отношении указанных товаров 28 класса МКТУ не может быть закреплено за одним лицом, так как это противоречит природе публичного права. Такие обозначения должны быть свободны для использования всеми производителями однородной продукции. Представляется необоснованным и взаимоисключающим указание на то, что в отношении товаров 28 класса МКТУ, фактически представляющих собой мозаики, слово «MOSAIC» является неохраноспособным и в то же время сходным до степени смешения со знаком (1), представляющим собой видовое название товара и охраняющимся в 28 классе МКТУ в отношении широкого родового термина «игры» («games»). Кроме того, следует отметить, что заявленное обозначение и знак (1) не являются сходными в целом;

- знак (3) не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением. Сравниваемые обозначения производят абсолютно разное общее зрительное впечатление, не совпадают по базовым цветам, стилистике, композиционному и фоновому решению, использованным шрифтам. Кроме того, противопоставленный знак (3) представляет собой одиночное слово (существительное во множественном числе), которое переводится с английского языка как «цвета», «краски», в то время как словесная часть заявленного обозначения – это словосочетание «цветная мозаика», где, как уже было указано ранее главным словом является «мозаика» (mosaic), а прилагательное «цветная» (color) – определяющим, зависимым от него. Смысловое ударение в заявленном знаке ложится на слово «MOSAIC» (мозаика). При этом мозаика может быть самой разнообразной – стеклянной, керамической, металлической, деревянной (маркетри), древнегреческой, флорентийской, современной, аккуратной, качественной, безвкусной и т.п.;

- одиночное слово «COLORS» в противопоставленном знаке (3) является непонятным, размытым относительно того, к каким товарам или услугам оно относится. Зная историю и посыл бренда «BENETTON» – «United colors of Benetton» – слово «COLORS» является основой бренда в значении расового или культурного разнообразия. На рекламных фотографиях «BENETTON GROUP» часто изображены дети и подростки из разных стран и этнических групп, одетые в разноцветную одежду от «BENETTON», так производитель использовал язык межрасовой гармонии, преодолевающей культурные барьеры. Философия «BENETTON» – это мир без границ, единство всех рас и культур, людей всех «цветов». Поэтому противопоставление одиночного слова «COLORS» (цвета, краски) словосочетанию «COLOR MOSAIC» (цветная мозаика), в котором слова связаны по смыслу и грамматически, представляется заявителю необоснованным;

- заявленное обозначение несходно со знаком (2). Сравнимые обозначения производят абсолютно разное общее зрительное впечатление, не совпадают по базовым цветам, стилистике, композиционному и фоновому решению, использованным шрифтам, ассоциациям, возникающим при их восприятии;

- знак (2) представляет собой одиночное слово (существительное во множественном числе), которое переводится с английского языка как «цвета», «краски», в то время как словесная часть заявленного обозначения – это словосочетание «цветная мозаика», где, как уже было указано ранее, главным словом является «мозаика» (mosaic), а прилагательное «цветная» (color) – определяющим, зависимым от него. Только лишь фонетического сходства слова «COLORS» в противопоставленном знаке (2) и слова «COLOR», являющегося частью словосочетания «COLOR MOSAIC», недостаточно для признания сравниваемых обозначений сходными до степени смешения.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры настольные, а именно мозаики из набора цветных элементов; головоломки из набора цветных элементов для составления картин; игры-конструкторы из набора цветных элементов; пазлы», услуг 35 класса МКТУ «услуги по розничной, оптовой продаже товаров 28 класса МКТУ;

услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 28 класса МКТУ; услуги розничной продажи товаров 28 класса МКТУ с использованием интернет-сайтов» с указанием словосочетания «COLOR MOSAIC» в качестве неохраняемого в отношении всех указанных выше товаров 28 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.08.2021) поступления заявки №2021750707 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 подпунктом 3 пункта 1 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 подпунктом 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.



Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.


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.

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 пункте 42 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).



Заявленное обозначение «  » является комбинированным и состоит из помещенных на двух строках словесных элементов «color», «mosaic», выполненных буквами латинского алфавита, словесный элемент «color» выполнен буквами различных цветов: красным, зеленым, синим, желтым, фиолетовым. Словесный элемент «color» вписан в рамку красного цвета, словесный элемент «mosaic» помещен на плашку красного цвета. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в белом, сером, красном, зеленом, синем, желтом, фиолетовом цветовом сочетании в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры настольные, а именно мозаики из набора цветных элементов; головоломки из набора цветных элементов для составления картин; игры-конструкторы из набора цветных элементов; пазлы», услуг 35 класса МКТУ «услуги по розничной, оптовой продаже товаров класса МКТУ; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 28 класса МКТУ; услуги розничной продажи товаров 28 класса МКТУ с использованием интернет-сайтов».

Проверка заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показала следующее.

Как отмечалось выше, в состав заявленного обозначения входят словесные элементы «color», «mosaic». Согласно словарям основных европейских языков (см., например, English-Russian base dictionary, Англо-русский словарь Мюллера, [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru)):

«color» переводится с английского на русский язык как цвет, краска, румянец, колорит, знамя, покрасить, красить, окрашивать, окрасить, прикрашивать, покраснеть, краснеть.

«mosaic» переводится с английского на русский язык мозаика, что-либо, составленное из разных частей, мозаичный, выкладывать мозаикой, делать мозаичную работу.

Мозаика – это название детских игр, в которых нужно составлять узоры из разноцветных шариков, кубиков и т.п. (см.: Англо - русский современный словарь

(электронная версия) - <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/mosaic>; Толковый словарь Ушакова - <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/862206>)

Следует отметить, что указанные элементы «color», «mosaic» помещены на двух строках, выполнены в различном цветовом сочетании, различным масштабом, элемент «mosaic» помещен на плашке красного цвета. Коллегия не располагает сведениями о том, что данное словосочетание указанных словесных элементов является устойчивым, либо существует такое определенное понятие, как «color mosaic», в связи с чем анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса правомерно проводился экспертизой отдельно по каждому словесному элементу, входящему в данное обозначение.

С учетом вышеприведенного семантического значения словесного элемента «mosaic», он напрямую указывает на вид заявленных к регистрации товаров 28 класса МКТУ «игры настольные, а именно мозаики из набора цветных элементов; головоломки из набора цветных элементов для составления картин; игры-конструкторы из набора цветных элементов; пазлы». Более того, заявленные к регистрации услуги 35 класса МКТУ содержат уточнения, а именно указано, что услуги по реализации направлены на товары 28 класса МКТУ. Таким образом, при маркировке вышеупомянутых услуг 35 класса МКТУ словесный элемент «mosaic» также указывает на назначение данных услуг, а именно на то, что услуги направлены на реализацию мозаики. Следовательно, словесный элемент «mosaic» заявленного обозначения по отношению ко всем заявленным товарам и услугам не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. С учетом корректировки заявителем перечня заявленных товаров и услуг 28 и 35 классов МКТУ, отсутствуют основания для признания словесного элемента «mosaic» вводящим потребителя в заблуждение относительно их вида, свойств и назначения.

Что касается словесного элемента «color» заявленного обозначения, то принимая во внимание его полисемичность, способность вызывать различные толкования и домысливания, коллегия приходит к выводу о фантазийности данного словесного элемента применительно ко всем заявленным товарам и услугам 28 и 35 классов МКТУ. Таким образом, данный словесный элемент соответствует пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.


В возражении указано на восприятие заявленного обозначения в значении «взрыв цвета и красок», «нечто искрометное, яркое, пестрое», «разнообразие», в связи с чем сделан вывод о фантазийности словесных элементов «color mosaic». Вместе с тем, соответствующее восприятие заявленного обозначения ничем не подтверждено.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в отношении испрашиваемых к регистрации товаров и услуг 28 и 35 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены знаки (1-4), зарегистрированные на имя иных лиц.


Противопоставленный знак «MOSAIC» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак (1) зарегистрирован в отношении, в том числе, товаров 28 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «MOSAIC» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак (2) зарегистрирован в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «» (3) является комбинированным и состоит из словесного элемента «COLORS», выполненного на фоне серого прямоугольника стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак (3) зарегистрирован в белом и сером цветовом сочетании в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «» (4) является комбинированным и состоит из словесного элемента «COLORS», стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, в центре букв «O» помещены точки. Знак (4) зарегистрирован в белом и сером цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров и услуг 28 и 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и знаков (1-4) показал следующее.

В заявленном обозначении сильным индивидуализирующим элементом является охраняемый словесный элемент «color». Что касается словесного элемента «mosaic», то, как было указано выше, в отношении заявленных товаров и услуг 28 и 35 классов

МКТУ данный элемент является неохраняемым, следовательно, относится к слабым элементам знака, не способным выполнять в нем индивидуализирующую функцию.



В противопоставленных знаках «(3)» и

«COLORS» (4) основная индивидуализирующая функция выполняется по словесным элементам «COLORS», которые являются их единственными словесными элементами.

Вышеуказанные словесные элементы «COLORS» противопоставленных знаков (3-4) обладают высокой степенью фонетического сходства со словесным элементом «COLOR» заявленного обозначения, поскольку совпадающими являются пять начальных букв «C», «O», «L», «O», «R», расположенных в одинаковой последовательности. Кроме того, указанные словесные элементы способны вызывать одни и те же ассоциации, связанные с семантическим значением слова «color», которое отражено выше по тексту заключения. Сравнимые словесные элементы выполнены заглавными буквами латинского алфавита, что сближает их графически.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и знаков (3-4), установленное на основе фонетического сходства их «сильных» словесных элементов – «COLOR», «COLORS», способности данных словесных элементов вызывать одинаковые ассоциации и представления, ввиду исполнения их заглавными буквами латинского алфавита, а также несмотря на отдельные графические отличия.



В отношении анализа сходства заявленного обозначения и знаков «MOSAIC» (1-2) коллегия руководствовалась тем, что при экспертизе обозначений следует учитывать сходство именно сильных элементов. При этом, следует отметить, что словесный элемент «mosaic» заявленного обозначения ввиду его неохраноспособности не подлежит сравнительному анализу с противопоставленными

знаками «MOSAIC» по фонетическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений.

В результате анализа по фонетическому и семантическому признакам сходства сильных элементов сравниваемых обозначений «solog» и «mosaic» установлено, что они не являются сходными между собой, поскольку содержат разное количество букв и звуков, имеют разный состав входящих в них согласных и гласных звуков, отсутствуют совпадающие слоги и звукосочетания, имеют разное ударение, а также с учетом изложенного выше имеют разные смысловые значения.

Вместе с тем, следует отметить, что оценка сходства сравниваемых обозначений в целом осуществляется с учетом общего зрительного впечатления, формируемого, в том числе, указанным выше неохранным элементом.

Как показал сравнительный анализ обозначений, сопоставляемые знаки производят на потребителя разное зрительное впечатление, что обусловлено наличием в заявленном обозначении слова «solog» и оригинального изобразительного элемента в виде рамки и плашки красного цвета, использованием яркого цветового решения, в то время как противопоставленные товарные знаки (1-2) являются чисто словесными, содержащими слова «MOSAIC», которые существенно отличаются начертанием от слова «COLOR».

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-2) сходными между собой, поскольку они не ассоциируются друг с другом в целом.

Сравнительный анализ товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрированы знаки (1-4) показал следующее.

Товары 28 класса МКТУ «игры настольные, а именно мозаики из набора цветных элементов; головоломки из набора цветных элементов для составления картин; игры-конструкторы из набора цветных элементов; пазлы» заявленного обозначения однородны товарам 28 класса МКТУ «games, equipment for various games» (игры, оборудования для различных игр) знака (1), товаров 28 класса МКТУ «jeux» (игры) знака (4). Однородность сравниваемых видов товаров не вызывает сомнений, поскольку они относятся к одной родовой группе – игры. Кроме того, сравниваемые

товары могут реализовываться совместно в отношении одного круга потребителей. Кроме того, вышеупомянутые заявленные товары 28 класса МКТУ однородны и товарам 28 класса МКТУ «jouets» («игрушки») знака (4) ввиду их совместной встречаемости в гражданском обороте Российской Федерации, одного круга потребителей. Изложенное в возражении не оспаривается.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «услуги по розничной, оптовой продаже товаров 28 класса МКТУ; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 28 класса МКТУ; услуги розничной продажи товаров 28 класса МКТУ с использованием интернет-сайтов» однородны услугам 35 класса МКТУ «services relatifs à la gestion de magasins d'articles de jeux et jouets» («услуги, связанные с управлением магазинами, реализующими игры и игрушки) знака (4), услугам 35 класса МКТУ «management-related services for stores retailing games, toys» («услуги, связанные с управлением магазинами, реализующими игры, игрушки») знака (3). По мнению коллегии, сравниваемые виды услуг тесно взаимосвязаны, поскольку могут быть оказаны одним лицом, имеют одно назначение. Так, конечной целью управления магазинами, торгующими играми, игрушками является продажа данных видов товаров, следовательно, данный вид деятельности однороден заявленным услугам 35 класса МКТУ.

Кроме того, по мнению коллегии однородными являются и заявленные услуги 35 класса МКТУ «услуги по розничной, оптовой продаже товаров 28 класса МКТУ; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 28 класса МКТУ; услуги розничной продажи товаров 28 класса МКТУ с использованием интернет-сайтов», а также услуги 35 класса МКТУ «business research and business consultation services; commercial information agency services; business information services; market analysis bureau services; direct marketing» («услуги по бизнес-исследованиям и бизнес-консультациям; услуги агентства по коммерческой информации; услуги по предоставлению деловой информации; рыночный анализ бюро услуг; услуги прямого маркетинга») знака (4). Так, маркетинговые услуги, услуги по изучению рынка и т.п. услуги представляют собой анализ данных, позволяющих получить информацию, необходимую для успешной разработки, производства и доведения до покупателя товаров и услуг, предоставляющих для него ценность (<http://www.glossary.ru>). Целью



маркетинговых исследований является помощь предприятию по определению возможности массового производства товаров или услуг, по установлению иерархии характеристик товаров или услуг, способных обеспечить успех на рынке, по проведению анализа типологий и мотиваций имеющейся потенциальной клиентуры, по определению цены и оптимальных условий продажи товаров и услуг (данная правовая позиция отражена, в частности, в решении Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 по делу №СИП-469/2017).

Таким образом, услуги 35 класса МКТУ «business research and business consultation services; commercial information agency services; business information services; market analysis bureau services; direct marketing» («услуги по бизнес-исследованиям и бизнес-консультациям; услуги агентства по коммерческой информации; услуги по предоставлению деловой информации; рыночный анализ бюро услуг; услуги прямого маркетинга») знака (4)» могут быть отнесены к общему понятию «продвижение товаров», а, значит, их следует признать однородными услугам 35 класса МКТУ «услуги по розничной, оптовой продаже товаров класса МКТУ; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 28 класса МКТУ; услуги розничной продажи товаров 28 класса МКТУ с использованием интернет-сайтов» заявленного обозначения, которые также относятся к продвижению товаров.

Необходимо отметить, что при анализе сходства товарных знаков и однородности товаров, для сопровождения которых они предназначены, принимается во внимание сложившаяся правоприменительная судебная практика, сформулированная в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1-4), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (1-4) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при

низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. В рассматриваемом случае было установлено сходство заявленного обозначения и знаков (3-4), а также однородность сравниваемых товаров и услуг 28 и 35 классов МКТУ, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте. При этом, однородность товаров и услуг 28 и 35 классов МКТУ заявленного обозначения и знаков (1-2), а также отсутствие сходства заявленного обозначения и знаков (1-2) приводит к выводу о невозможности смешения сравниваемых товаров и услуг.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о сходстве смешения заявленного обозначения и знаков (3-4) в отношении однородных товаров и услуг 28 и 35 классов МКТУ, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указывается на различные сферы деятельности заявителя и владельца противопоставленных знаков (3-4), в связи с чем, по мнению заявителя, отсутствует вероятность смешения сравниваемых видов товаров в гражданском обороте Российской Федерации. Однако, данный довод не может быть принят во внимание коллегией, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливает тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрированы противопоставленные знаки, а не фактически осуществляемая деятельность.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.12.2022, оставить в силе решение Роспатента от 12.09.2022.**