

**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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.09.2022, поданное ООО “Белазис”, Республика Беларусь, г.Минск, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021724127, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение “” по заявке №2021724127, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.04.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.05.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Экспертизой указывалось, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «СATCH» по м.р. № 821991 с приоритетом от 04.08.2005, зарегистрированным на имя F.H. "С.А.М." Janusz Mitoraj, Brzezic 165 PL-32-080 Zabierzow, для товаров 25 класса МКТУ.

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

- согласно сведениям из Центрального реестра и информации о хозяйственной деятельности Республики Польша (CEIDG), размещенного по адресу <https://prod.ceidg.gov.pl/>, деятельность субъекта хозяйствования (Ф.Н. "С.А.М." Janusz Mitoraj («С.А.М.» Януш Миторай (Польша))) была прекращена в 2018 году;

- заявителем 29.03.2022 было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 821991 в связи с прекращением юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – правообладателя, которое находится на рассмотрении в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

На основании вышеизложенного заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

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

С учетом даты (19.04.2021) поступления заявки №2021724127 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 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.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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 по заявке №2021724127 представляет собой



комбинированное обозначение “”, содержащее словесный элемент «catch», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения руки и бриллианта. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «банданы [платки]; белье нижнее; береты; блузы; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; бриджи; брюки; бюстгалтеры; бюстгалтеры самоклеящиеся; варежки; воротники [одежда]; вставки для рубашек; вуали [одежда]; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; головные уборы; грации; джемперы; джерси [одежда]; джинсы; жакеты; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; карманы для одежды; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки, являющиеся головными уборами; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; легинсы [штаны]; лифы; лонгсливы [футболки с длинным рукавом]; майки; майки спортивные; манжеты; манишки; маски для сна; наушники [одежда]; одежда; одежда верхняя; одежда готовая; одежда непромокаемая; одежда спортивная; одежда форменная; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; пиджаки; пижамы; плавки; платки головные; платья; плащи; повязки для головы [одежда]; подтяжки; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; пуловеры; ремни [одежда]; рубашки; сарафаны; свитера; толстовки; трикотаж [одежда]; трусы; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; шапки бумажные [одежда]; шарфы; шарфы-трубы; шляпы; шорты; шубы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».

Противопоставленный знак по международной регистрации № 821991 представляет



собой комбинированное обозначение “”, содержащее буквы латинского алфавита зеленого цвета и изобразительный элемент в виде треугольника фиолетового цвета, внизу которого проходит черта. Указанный изобразительный элемент выполнен в такой манере, что позволяет воспринимать его в качестве буквы «а», образуя при этом прочитаемый словесный элемент «catch». Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда и обувь».

Анализ на тождество и сходство сравниваемых обозначений проводился на основании фонетического, графического, семантического критериев.

Как известно, в комбинированном обозначении основную индивидуализирующую нагрузку несет именно словесный элемент, поскольку он легче запоминается и именно на нем концентрируется внимание потребителя при восприятии обозначения. В заявленном обозначении и в противопоставленном товарном знаке такими элементами являются словесные элементы «catch», поскольку, несмотря на их оригинальное исполнение, они прочитываются и хорошо узнаются потребителями.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что они являются сходными по фонетическому и семантическому признакам сходства, поскольку содержат тождественный словесный элемент «catch».

Согласно словарям основных европейских языков (см. <https://translate.google.com/>) словесный элемент «catch» в переводе с английского языка на русский язык означает «ловить». В этой связи заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются семантически сходными в силу одинаковых заложенных в них понятий и идей.

Графически сравниваемые обозначения имеют отдельные отличия, заключающиеся в различных изобразительных элементах, включенных в их состав. Вместе с тем, присутствие в словесных элементах букв одного алфавита (латинского) сближает сравниваемые обозначения по графическому признаку сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения являются сходными, ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, и могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

Вероятность смешения заявленного обозначения и товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Сравнительный анализ товаров 25 классов МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых регистраций, показал, что они являются однородными, так как объединены родовыми понятиями «одежда и обувь», соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение (защита тела человека от влияния окружающей среды, с выполнением утилитарные и эстетической функции), одинаковые условия реализации (продаются в одних и тех же магазинах, торговых центрах, рынках) и круг потребителей (затрагивают широкий круг потребителей).

Сопоставляемые товары, характеризующиеся высокой степенью однородности, будут восприниматься потребителями как непосредственно исходящие из одного источника происхождения, что приведет к смешению сопоставляемых товаров на рынке.

Следует отметить, что в возражении заявителем никак не отражено сходство сравниваемых обозначений и однородность сопоставляемых товаров.

Относительно доводов заявителя, приведенных в возражении, об аннулировании противопоставленного товарного знака, коллегия указывает, что в настоящее время международная регистрация №821991 действует на территории Российской Федерации, поскольку никаких юридически значимых действий в отношении нее совершено не было.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №821991 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.09.2022, оставить в силе решение Роспатента от 25.05.2022.**