

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 15.02.2022 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ПАННА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020774152 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2020774152 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 23.12.2020 на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**ПРЕЗИДЕНТ**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.11.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 16



класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 810832, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.02.2022 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.11.2021.

Доводы возражения сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными, так как они отличаются друг от друга количествами слов, слогов, звуков и составами звуков в силу наличия в противопоставленном товарном знаке иного слова «**TOYS**», отсутствующего в заявленном обозначении, в то время как и соответствующие слова «**ПРЕЗИДЕНТ**» и «**PRESIDENT**» в сравниваемых знаках, с учетом транскрипции последнего как лексической единицы английского языка, имеют разные составы звуков и ударения на разные слоги, причем в противопоставленном товарном знаке единое словосочетание «**PRESIDENT TOYS**» в переводе с английского языка означает в целом «президентские игрушки», то есть имеет иное смысловое значение, чем заявленное обозначение, а также логическое ударение в нем падает на другое слово – «**TOYS**», выступающее в качестве имени существительного, а не на подчиненное ему имя прилагательное «**PRESIDENT**».

Кроме того, в возражении было указано еще и на отличия в реальной коммерческой деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (23.12.2020) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 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 пунктом 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; 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; 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 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 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).

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «**ПРЕЗИДЕНТ**».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 23.12.2020 испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 810832 с более ранним приоритетом от 09.07.2020 представляет собой комбинированное



обозначение , в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «**PRESIDENT**», так как он акцентирует на себе внимание, занимая начальное положение, будучи помещен в верхней части знака, с которой прежде всего начинается его восприятие в целом, причем как на слух (первое слово), так и визуально (сверху вниз), в то время как другое слово «**TOYS**» графически (по своему пространственному положению) обособлено от вышеуказанного доминирующего слова и находится, напротив, в периферийном (второстепенном) положении в нижней части знака и, к тому же, является, в свою очередь, слабым элементом с точки зрения индивидуализирующей функции, поскольку представляет собой всего лишь указание на определенный вид товаров (в переводе с английского языка означает «игрушки»).

При этом словесный элемент «**PRESIDENT**» запоминается легче, чем изобразительные элементы в виде композиции изображений круга и окружностей и стилизованного изображения тигренка, играющих второстепенную роль, служа лишь фоном для указанного доминирующего слова или иллюстрацией для другого (второстепенного) слова (например, как изображение игрушки в виде тигренка).

В силу данных обстоятельств основную индивидуализирующую нагрузку в этом товарном знаке несет исключительно доминирующее слово «**PRESIDENT**», которое и подлежит прежде всего сравнению с заявленным обозначением.

Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых знаков, с учетом изложенных выше обстоятельств, показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу их фонетического сходства, обусловленного наличием у заявленного обозначения и доминирующего в противопоставленном товарном знаке словесного элемента («**ПРЕЗИДЕНТ**» – «**PRESIDENT**») одинаковых количеств слогов (3 слога) и звуков (9 звуков) и крайне близких составов их звуков, согласно определенной транскрипции последнего как конкретной лексической единицы английского языка («президент» – «прэзидэнт»), когда у них полностью совпадают согласные звуки, в том числе акцентирующие на себе особенное внимание их начальные и конечные звуки, а имеющие в средних частях слов только лишь некоторое нюансное значение отличающиеся гласные звуки («е» – «э») являются, к тому же, весьма близкими по своему звучанию.

В этой связи следует отметить и то, что фонетическое сходство данных слов по подавляющему большинству соответствующих вышеотмеченных основных признаков обуславливает уже второстепенное значение их отличий и по ударению в них (на последний или на первый слог), тем более при их восприятии, собственно, российскими потребителями.

Что касается доводов возражения о несходстве сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства обозначений, поскольку в противопоставленном товарном знаке единое словосочетание «**PRESIDENT TOYS**» в переводе с английского языка означает в целом «президентские игрушки», то есть имеет иное смысловое значение, чем заявленное обозначение, когда логическое ударение в нем падает на другое слово – «**TOYS**», выступающее в качестве имени существительного, а не на подчиненное ему имя прилагательное «**PRESIDENT**», то следует отметить, что данные доводы заявителя являются некорректными, так как слова «**PRESIDENT**» и «**TOYS**» в составе противопоставленного товарного знака, как уже отмечалось выше, графически обособлены друг от друга своими пространственными положениями в верхней и нижней частях этого знака (на разных строках), за счет чего они воспринимаются, скорее всего, как разные самостоятельные словесные

элементы, подлежащие отдельному сравнительному анализу с заявленным обозначением, причем, на самом деле, вовсе и не образуя между собой единого (неделимого) словосочетания, которое имело бы в себе соответствующие строго определенные грамматические и семантические взаимосвязи составляющих его слов и соответствующее совсем иное смысловое значение в целом, отличающееся от семантики заявленного обозначения.

Так, например, упомянутое в возражении заявителем определенное смысловое значение в переводе с английского языка как «президентские игрушки» будут иметь, на самом деле, совсем иные словосочетания – «president's toys» или «presidential toys» (см. Интернет-порталы «Google Переводчик» – <https://translate.google.ru/>, «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Переводы» – <https://translate.academic.ru>), которые в противопоставленном товарном знаке вовсе не обнаруживаются, а «**PRESIDENT TOYS**» может быть переведено только лишь как «президент игрушки» (см. там же), то есть с отсутствием соответствующих необходимых для единого словосочетания грамматических и семантических взаимосвязей между отдельными словами.

При этом наличие в сравниваемых знаках семантически тождественных, то есть имеющих абсолютно одинаковые смысловые значения, слов обуславливает вывод о подобии заложенных в эти знаки понятий и идей. Так, слово «**PRESIDENT**» в переводе с английского языка означает, собственно, «**ПРЕЗИДЕНТ**» (см. там же).

В свою очередь, некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по цветовому и шрифтовому их исполнениям, по количеству слов, слогов, звуков и букв и составам звуков и букв в силу наличия в противопоставленном товарном знаке еще и иного слова «**TOYS**», отсутствующего в заявленном обозначении, а также по наличию в составе противопоставленного комбинированного товарного знака изобразительных элементов, отсутствующих в заявленном словесном обозначении, играют всего лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство за счет наличия у заявленного обозначения и доминирующего в противопоставленном товарном знаке соответствующего словесного элемента крайне близких составов звуков и тождественных смысловых значений, обуславливающих подобие заложенных в сравниваемые знаки понятий и идей. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 16 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, представляют собой различные виды канцелярских товаров, бумажной или печатной продукции, типографских, учебных или офисных принадлежностей и оборудования, которые либо просто совпадают с некоторыми из товаров 16 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, либо соотносятся между собой как вид-род (различные виды товаров, относящиеся к определенным родовым понятиям, указанным в качестве соответствующих наименований товаров), либо все они относятся к одним и тем же соответствующим вышеперечисленным определенным общеродовым группам товаров, что обуславливает вывод об их однородности друг с другом. Данное обстоятельство заявителем в возражении никак не оспаривается.

Относительно довода возражения о том, что реальная деятельность заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака осуществляется в разных сферах экономики, необходимо отметить, что такие

обстоятельства, в принципе, никак не могут опровергнуть вывод коллегии об однородности соответствующих сопоставляемых между собой конкретных товаров, приведенных в перечнях товаров рассматриваемой заявки и противопоставленной регистрации товарного знака. Их однородность устанавливается исходя из определенных критериев, в частности, отмеченных выше, независимо от фактов реального использования сравниваемых знаков их владельцами в отношении тех или иных товаров.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 16 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному изготовителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.02.2022, оставить в силе решение Роспатента от 25.11.2021.