


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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 06.03.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Магеррамовым Камраном Видади Оглы, Удмуртская Республика (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022750762, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2022750762, поданной 26.07.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Роспатентом 17.01.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «VAYA» (м.р. №1457133, приоритет от 09.10.2018г.), зарегистрированным на имя SALOMON SAS, 14 chemin des Croiselets

F-74370 EPAGNY METZTESSY, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «VIA VIA» (м.р. №1122310, приоритет от 01.05.2012г.), зарегистрированным на имя J-ANIMATIE KOLLEKTIEF CVBA, Diestsevest 88 B-3000 Leuven, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В поступившем 06.03.2023 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленной международной регистрации №1122310 прекращена, в силу чего данное противопоставление может быть снято;

- при сравнении заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1457133 существенным отличительным фактором является различное общее зрительное впечатление, поскольку помимо словесного элемента в заявленном обозначении имеются изобразительные элементы в виде красного прямоугольника и силуэта человеческого лица, которые в силу занимаемого положения акцентируются на себе внимание потребителей;

- несмотря на одинаковое количество букв в словах, сравниваемые обозначения прочитываются по-разному, заявленное обозначение произносится как «ВИА», противопоставленное обозначение как «ВАЯ» или «ВЭЯ»;

- в коротких словах отличие в одну букву, как правило, существенно меняет произношение, а значит и его фонетическое восприятие для рядового потребителя;

- указанное мнение основывается на судебной практике и решениях, принимаемых Роспатентом;

- семантика сопоставляемых обозначений различна, так как слово «VIYA» заявленного обозначения является фантазийным для заявленных товаров и может означать женское имя «Вия», слово «VAYA» противопоставленного знака переводится с испанского языка как «идти» или «вот это да», а также может иметь другие подобные значения;

- изобразительный элемент заявленного обозначения в виде силуэта человеческого лица семантически связывается со словесным элементом «VIYA» как

с женским именем, в противопоставленном знаке отсутствуют какие-либо изобразительные элементы, поэтому знаки не смогут быть спутаны потребителями;

- правовая охрана международной регистрации №1457133 действует для узкого перечня товаров 25 класса МКТУ «обувь для спорта и отдыха, сандалии, ботинки»;

- правообладатель противопоставленной регистрации является одним из лидеров европейского рынка, специализирующихся на производстве спортивных товаров;

- согласно данным сети Интернет продукция компании SALOMON SAS, маркированная обозначением «VAYА», используется в отношении производства обуви, сведения об иных производимых товарах, отсутствуют;

- заявитель является добросовестным участником рынка и не ставит перед собой цели ущемить права правообладателя противопоставленной регистрации, в связи с чем ограничивает первоначальный перечень товаров 25 класса МКТУ, исключив из него все позиции, относящиеся к обуви;

- таким образом, испрашиваемые товары 25 класса МКТУ и товары 25 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленной регистрации, относятся к разным родовым группам товаров, сравниваемые товары не являются взаимозаменяемыми, имеют отличия в функциональном назначении, используемых материалах и во внешнем виде товаров;

- выпускаемая заявителем продукция (одежда и головные уборы), реализуемая через маркетплейсы, приобрела у потребителей определенную известность и узнаваемость, не является конкурентом продукции правообладателя противопоставленной регистрации, в связи с чем не будет спутана на рынке товаров и услуг.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.01.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; бриджи; брюки; бюстгальтеры;

бюстгальтеры самоклеющиеся; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда спортивная с цифровыми датчиками; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки велосипедные; перчатки водительские; перчатки для лыжников; перчатки теплые для устройств с сенсорным экраном; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подтяжки; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; пуловеры; пятки для чулок двойные; ризы

[церковное облачение]; рубашки; сарафаны; сари; саронги; свитера; стихари; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; цилиндры; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».

К материалам дела заявителем были представлены следующие материалы:

- скриншот с веб-страницы <http://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jas?ID=ROM.1457133> (1);
- ответ от Правительства ВОИС на территории РФ о статусе международной регистрации №1122310 (2);
- скриншот с веб-страницы <https://kartaslov.ru/значение-слова/Вия> (3);
- скриншот с веб-страницы <https://dictionary.cambridge.org/ru/translate/>; <https://translate.academic.ru/vaya/es/ru> (4);
- скриншот с веб-страницы [https://ru.wikipedia.org/wiki/Salomon\\_Sports](https://ru.wikipedia.org/wiki/Salomon_Sports) (5).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (26.07.2022) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (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 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 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 представляет собой комбинированное обозначение



«», содержащее красный прямоугольник, на фоне которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения женского лица в профиль белым цветом, под которым размещен словесный элемент "VIYA", выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом белого цвета. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается заявителем в отношении скорректированного перечня товаров 25 класса МКТУ.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены знаки «VAYA» и «VIA VIA» по международным регистрациям №№1457133, 1122310.


Ввиду того, что правовая охрана противопоставленного знака «VIA VIA» по международной регистрации №1122310 прекращена на территории Российской

Федерации, о чем свидетельствуют, в том числе представленные заявителем материалы (1, 2), данное противопоставление может быть снято, поскольку не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1457133 представляет собой словесное обозначение «VAYA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1457133 показал следующее.



В заявленном обозначении «» индивидуализирующим элементом, обращающим на себя внимание потребителей, является словесный элемент «VIYA», поскольку именно на него обращает свое внимание потребитель в первую очередь и он легко запоминается в отличие от изобразительных элементов обозначения.

По фонетическому признаку сходства словесный элемент «VIYA» заявленного обозначения и словесный элемент «VAYA» противопоставленного знака имеют тождество в букве «V», находящейся в начальной части обозначения, с которой начинается прочтение всего обозначения в целом, и тождественное звуко сочетание конечных частей «YA»/«YA», при этом отличие составляет всего лишь один звук «I»/«A», что свидетельствует о высокой степени фонетического сходства.

Семантический критерий к сравниваемым обозначениям не может быть применим, поскольку словесные элементы «VIYA» и «VAYA» малоизвестны среднему российскому потребителю, в связи с чем они будут восприниматься как фантазийные.



Мнение заявителя о том, что в заявленном обозначении изобразительный элемент будет способствовать семантике словесного элемента как женского имени, не подтвержден документальными доказательствами.

Графически сопоставляемые обозначения следует признать сходными, поскольку знаки выполнены стандартными шрифтовыми единицами буквами одного латинского алфавита.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1457133 являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного 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»).

Испрашиваемые заявителем в просительной части возражения товары 25 класса МКТУ относятся к товарам, объединенным родовыми позициями “одежда и головные уборы”.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1457133 действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ “обувь для спорта и отдыха, сандалии, ботинки”. Следует отметить, что товар “обувь” является изделием для предохранения ног от внешних воздействий и несущим утилитарные и эстетические функции. Обувь является элементом одежды (см. <https://ru.wikipedia.org/>).

Таким образом, сопоставляемые товары 25 класса МКТУ, приведенные в перечнях сравниваемых обозначений, являются однородными, поскольку они имеют одно назначение (изделия предохраняют тело человека от негативного влияния окружающей среды и выполняют эстетические функции – создают образ человека, демонстрирующий его социальный статус), одинаковые условия реализации (часто встречаются в одних и тех же магазинах, шоу-румах), одинаковый круг потребителей, товары являются взаимодополняемыми.

Довод заявителя о том, что правообладатель противопоставленного знака французская компания SALOMON SAS специализируется на производстве спортивных товаров и сравниваемые товары не могут быть спутаны потребителями, является неубедительным, поскольку при сравнении обозначений учитывается степень их сходства и однородность товаров, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по международной регистрации №1457133 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.03.2023, оставить в силе решение Роспатента от 17.01.2023.**