

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 27.09.2022, поданное ООО «СЕРИНИТИ ТОЙЗ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о регистрации товарного знака по заявке №2021726873, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021726873 с датой поступления от 30.04.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.12.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021726873 в отношении части товаров 28 класса МКТУ, при этом в отношении иной части товаров 28 класса МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица



знаком «BASE LAYER TECHNOLOGY» (по международной регистрации №1166292 с конвенционным приоритетом от 07.12.2012) в отношении товаров 28 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 28 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.09.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры; игрушки» от правообладателя противопоставленного знака [1].

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 03.12.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем на заседании коллегии 23.11.2022 был приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака [1] (приложение №1).

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

С учетом даты (30.04.2021) поступления заявки №2021726873 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 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 «» является комбинированным, состоящим из различных изобразительных, и из словесного элемента «XRace», выполненного оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 28 класса основано на наличии сходного до степени смешения знака [1].



Противопоставленный знак «BASE LAYER TECHNOLOGY» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что наиболее значимым элементом противопоставленного знака [1] является элемент «RACEX», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «XRace»/«RACEX», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленный ему знак [1] характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение прочитывается как [X P A C E], а противопоставленный ему знак [1] имеет следующее произношение: [P A C E X]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [P, C] и совпадающих гласных звуков [A, E], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство

установлено на совпадающей части [Р А С Е]. Таким образом, 4 букв из 5 имеют тождественное звучание.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным знаком [1], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный знак выполнены буквами латинского алфавита.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 28 класса МКТУ «автоматы аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы игровые для азартных игр; автоматы игровые с предварительной оплатой; автомобили [игрушки]; бассейны [изделия для игр и спорта]; батуты; билеты лотерейные со стираемым слоем; бирки для сумок для гольфа; блоки стартовые спортивные; боди-борды; ботинки с прикрепленными к ним коньками; бумеранги; бутылочки с соской для кукол; велосипеды трехколесные для детей младшего возраста [игрушки]; велотренажеры; воланы для игры в бадминтон; волчки [игрушки]; гантели гимнастические; гироскопы и стабилизаторы полета для воздушных моделей; головоломки из набора элементов для составления картины; голубки из глины [мишени]; груши подвесные; джойстики для видеоигр; диски летающие [игрушки]; диски спортивные; домики для кукол; домики игровые для детей; домино; доски для плавания поддерживающие; доски для сапсёрфинга; доски для серфинга; доски пружинящие [товары спортивные]; доски роликовые для катания; доски с парусом для серфинга; доски шахматные; доски шашечные; дроны [игрушки]; дротики; емкости для игральные костей; жилеты для плавания; жумары [альпинистское снаряжение]; змеи бумажные; иглы для насосов для

накачивания игровых мячей; игры; игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; игрушки надувные для бассейнов; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями / мобайлы [игрушки]; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями; игры комнатные; игры-конструкторы; игры настольные; игры с кольцами; изделия игрушечные, имитирующие косметику; изделия надувные для плавания в бассейне; калейдоскопы; камеры для мячей для игр; канифоль, используемая атлетами; канты лыжные; карточки для игр; карты для бинго; карты игральные; карусели ярмарочные; качалки-лошади [игрушки]; качели; качели для йоги; кегли; кегли [игра]; кии бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; коврики развивающие детские; кожа тюленя [для опорных поверхностей лыж]; комнаты для кукол; контроллеры для игровых консолей; контроллеры для игрушек; коньки ледовые; коньки роликовые; коньки роликовые однополосные; кости игральные; краскораспылители [спортивные принадлежности]; крепления для лыж; кровати для кукол; круги для рулетки вращающиеся; кубики строительные [игрушки]; куклы; ласты для дайвинга / ласты для подводного плавания; ласты для плавания; ласты для рук / перчатки перепончатые для плавания; ленты для художественной гимнастики; луки для стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи для серфинга; лыжи роликовые; маджонг; марионетки; маски [игрушки]; маски фехтовальные; мастика для лепки в качестве игрушки; матрешки; мачты для досок с парусом; машины для подачи мячей; медведи плюшевые; мел для бильярдных киев; мишени; мишени электронные; модели [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; мотвила для воздушных змеев; мячи для игры; накладки для бортов бильярдных столов; наколенники [товары спортивные]; наконечники для бильярдных киев; налокотники [товары спортивные]; нарды; насосы, специально приспособленные, для игровых мячей; одежда для кукол; оружие фехтовальное; палатки игровые; палки для роликовых лыж; палки лыжные; патинко; перчатки бейсбольные; перчатки боксерские; перчатки для гольфа; перчатки для игр; перчатки для подачи [принадлежности для игр]; перчатки фехтовальные; пиньяты; пистолеты игрушечные; пистолеты игрушечные

пневматические; пистоны для игрушечных пистолетов [игрушки]; пистоны [игрушки]; пластические массы для лепки в качестве игрушки; пленка защитная для экранов игровых консолей; погремушки [игрушки]; подковы для игр; покрытия для опорных поверхностей лыж; поплавки для плавания; портативные игры с жидкокристаллическими дисплеями; пояса для плавания; пояса тренировочные для талии; принадлежности для стрельбы из лука; приспособления для пуска мыльных пузырей [игрушки]; приспособления для укладывания на место комьев земли [принадлежности для гольфа]; приспособления маркерные для записи при игре в бильярд; приставки игровые; приставки игровые портативные; прокладки защитные [элементы спортивной экипировки]; ракетки; раковины для защиты паха спортивные; ремни для досок для серфинга; ремни для досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов [товары спортивные]; роботы игрушечные; рогатки [товары спортивные]; ролики для велотренажеров; салфетки-игрушки; самокаты [игрушки]; сани для бобслея; сани для скелетона; сани [товары спортивные]; сачки для бабочек; сетки спортивные; сетки теннисные; слот-машины [игровые автоматы]; снаряды гимнастические; снаряды для метания; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; снаряжение альпинистское; снегоступы; сноуборды; средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением; стенды для стрельбы по летающим мишеням; столы бильярдные; столы бильярдные с автоматами для предварительной оплаты; столы для настольного тенниса; струны для ракеток; струны для ракеток из кишок животных; сумки для гольфа, на колесах или без них; сумки для крикета; сумки-тележки для гольфа; тобогганы [игрушки]; тренажеры силовые; тренажеры спортивные; трусы поддерживающие спортивные [товары спортивные]; устройства для бросания теннисных мячей; устройства для демонстрации фокусов; устройства для игр; устройства и оборудование для боулинга; фигурки [игрушки]; фишки для азартных игр; фишки [жетоны] для игр; футбол настольный; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; шарики для игр; шары бильярдные; шары для игр; шары надувные для игр; шары пейнтбольные [снаряды для пейнтбольного оружия] [товары спортивные]; шары снежные; шахматы; шашки [игра]; шесты для

прыжков; щитки [товары спортивные]; экраны камуфляжные [товары спортивные]; эспандеры [тренажеры]» заявленного обозначения являются однородными товарам 28 класса МКТУ «games and playthings (игры и игрушки); gymnastic and sporting articles not included in other classes, including poles, ski poles, downhill ski poles, roller ski poles, telescopic poles, power walking poles, freeride ski poles, randonné poles, parts and accessories for poles (изделия для гимнастики и спорта, не относящиеся к другим классам, в том числе палки, лыжные палки, палки для горных лыж, палки для роликовых лыж, телескопические палки, палки для ходьбы, лыжные палки для фрирайда, палки для походов, детали и принадлежности для палок); protection and travel cover for skis, poles and sports equipment (чехлы для лыж, палок и спортивного инвентаря); ski wax and snowboard wax for all types of skis and snowboards, equipment and accessories for preparation and waxing of all types of skis and snowboards, drinking belts (воск для всех видов лыж и сноубордов, оборудование и аксессуары для подготовки и вождения всех видов лыж и сноубордов, приводные ремни)» противопоставленного знака [1], поскольку сравниваемые товары относятся к играм и к их принадлежностям, к игрушкам, а также к спортивному оборудованию, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Заявителем в возражении от 27.09.2022 не оспаривалось сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака [1], равно как и не оспаривалась однородность товаров 28 класса МКТУ.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком [1] в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Вместе с тем, коллегия указывает, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака по

международной регистрации №1166292 [1] для предоставления правовой охраны



комбинированному обозначению «» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры; игрушки» (приложение №1).

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение 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.



Так, заявленное обозначение «» и противопоставленный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный знак [1] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения об его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 03.12.2021 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2021726873 в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры; игрушки» в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.09.2022, изменить решение Роспатента от 03.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021726873.