

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 18.10.2024 возражение Лобанова Дмитрия Геннадьевича (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023734866, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения «Горизонт-37» в качестве товарного знака по заявке № 2023734866 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 24.04.2023 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 24.06.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано сходством обозначения до степени смешения с товарным знаком «ГОРИЗОНТ GORIZONT» по свидетельству №377795 с приоритетом от 09.11.2007), зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «Горизонт», 115114, Москва, 2-й Кожевнический пер., 12, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- в качестве ответа на уведомление от 28.11.2023 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, было подано заявление от 25.12.2023 о внесении изменений в перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, для изменения (сокращения) перечня товаров до одного наименования: Одежда рабочая (Класс МКТУ 25);

- из открытых реестров следует, что товарный знак "ГОРИЗОНТ GORIZONT" по свидетельству №377795 зарегистрирован для следующих наименований товаров 25 класса МКТУ: одежда; подкладки готовые (элементы одежды); пояса и накладки согревающие; обувь; уборы головные. Среди них не содержится товара «одежда рабочая», в отношении которого испрашивается регистрация товарного знака. Кроме этого, уникальность товарного знака «Горизонт-37» для товаров «одежда рабочая» подтверждается логикой: температура тела 37 градусов при работе.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023734866 в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда рабочая».

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.04.2023) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

Согласно пункту 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «Горизонт-37» представляет собой слово «Горизонт» и число «37», соединенные дефисом и выполненные стандартным шрифтом.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 25 класса МКТУ «одежда рабочая».

Решение Роспатента от 24.06.2024 оспаривается в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных товаров 25 класса МКТУ ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком «» [1], зарегистрированным в отношении товаров 25 класса МКТУ - одежда; подкладки готовые (элементы одежды); пояса и накладки согревающие; обувь; уборы головные.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения на тождество и сходство с товарным знаком [1] установлено следующее.

Анализ сходства обозначений осуществляется по результатам их сравнения по звуковому, графическому и смысловому критериям сходства на основании оценки признаков сходства, изложенных в Правилах. При этом следует учитывать, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов сопоставляемых обозначений. На необходимость учета сильных и слабых элементов обозначений обращено внимание в абзаце 5 пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума №10).

В данном случае сильными элементами сравниваемых обозначений является словесные элементы «Горизонт/Gorizont», поскольку эти элементы выполняют в сравниваемых знаках функцию товарного знака в силу их доминирования в обозначениях в отличие от слабого элемента заявленного обозначения – числа «37», представляющего простые цифры, не имеющие оригинального графического исполнения, и присутствующего в знаке [1] изобразительного элемента. Кроме того, словесные элементы легче запоминаются и именно на них акцентируют свое основное внимание потребители при восприятии товарных знаков, а также они могут быть воспроизведены на слух.

Анализ сходства сильных словесных элементов обозначений показал, что словесный элемент заявленного обозначения полностью входит в товарный знак [1], является тождественным фонетически и семантически и сходным графически со словесным элементом «ГОРИЗОНТ» противопоставленного знака.

Фонетическое тождество обозначений обусловлено одинаковым количеством слогов и звуков, одинаковым составом гласных и согласных звуков, а также одинаковым расположением совпадающих звуков и звукосочетаний в знаках.

Семантическое тождество обозначений обусловлено одинаковым смысловым значением слова «Горизонт», являющегося лексической единицей русского языка, а

именно существительным, означающим «видимую границу (линия кажущегося соприкосновения) неба и земной или водной поверхности, а также небесное пространство над этой границей, всё видимое вокруг наблюдателя пространство, перен. круг знаний, идей и др.», см., например, www.dic.academic.ru.

Сравниваемые обозначения имеют некоторые графические отличия, обусловленные разным количеством словесных элементов, наличием изобразительного элемента и использования цвета в знаке [1]. Вместе с тем, совпадающие слова выполнены буквами одного алфавита, что сближает обозначения визуально. Указанные графические отличия не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве обозначений в целом ввиду фонетического и семантического тождества их сильного элемента «Горизонт».

Таким образом, установленное фонетическое и семантическое тождество, а также графическое сходство сильных элементов сопоставляемых обозначений предопределяет вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия в их выполнении. Сходство обозначений в возражении не оспаривается.

Товары 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, а именно «одежда рабочая» являются однородными товарам 25 класса МКТУ знака [1], поскольку они принадлежат к одной родовидовой группе товаров «одежда» и соотносятся как категории вид-род, могут иметь одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации (магазины, маркетплейсы), а также могут являться взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

В связи с признанием сравниваемых товарных знаков сходными между собой в целом, а также высокой степени однородности товаров 25 класса МКТУ сопоставляемых перечней существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров одному изготовителю, что способно вызвать смешение этих товаров в гражданском обороте

на российском потребительском рынке в случае маркировки их сравнимаемыми знаками.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке №2023734866 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.10.2024, оставить в силе решение Роспатента от 24.06.2024.