

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 20.07.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Стуловым А.Е., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023701560, при этом установила следующее.

Обозначение «  » по заявке №2023701560 с приоритетом от 15.01.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 12, 28, 35 классов МКТУ.

Роспатентом 22.03.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023701560 в отношении всех товаров 28 класса МКТУ с исключением из правовой охраны элемента «RU».

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 12, 35 классов МКТУ на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении указано, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «RU» – общепринятое сокращение от Russia, международный код Российской Федерации, используемый также как национальный домен верхнего

уровня в сети Интернет для России (см. Интернет <https://sokr.ru/card/42351s8c230e8f/>, <https://www.acronymfinder.com/RU.html>, <https://www.reg.ru/domain/new/RU/>, <https://mchost.ru/articles/kakoj-domen-luchshe-ru-ili-com/>, <https://www.artlebedev.ru/country-list/>, <https://classifikators.ru/oksm> и др.) является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «VELEK», зарегистрированным под №966376 с приоритетом от 07.09.22 на имя Аристовой Елены Геннадьевны, 108814, Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Бачуринская, 7, к. 2, кв. 22 в отношении товаров 12, 35 классов МКТУ.

В возражении на решение Роспатента изложено следующее:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются визуально;

- словесный элемент «**VELEK**» противопоставленного товарного знака прочитывается как «VELEKO», в то время как заявленное обозначение «VELIK.RU» будет читаться и произноситься российскими потребителями буквально как «ВЕЛИК точка РУ», в этой связи имеются существенные отличия обозначений по звуковому и семантическому признакам сходства;

- использование элемента «RU» в качестве национального домена верхнего уровня в сети Интернет для Российской Федерации известно российским потребителям, следовательно, заявленное обозначение «VELIK.RU» будет восприниматься как адрес конкретного сайта в Интернете;

- в 2001 году домен «velik.ru» был зарегистрирован заявителем для целей создания своего Интернет-магазина, в настоящее время в Интернете активно функционирует сайт «velik.ru», посредством которого заявитель реализует, в том числе свои товары 12 класса МКТУ;

- на сайте «velik.ru» заявитель использует заявленное обозначение для индивидуализации своих товаров и услуг 12, 35 классов МКТУ;

- противопоставленный товарный знак «VELEKO» не имеет никакого отношения ни к доменным именам, ни к любым другим способам адресации в Интернете, ввиду чего потребители не будут ожидать, что товарный знак по свидетельству № 966376 используется для индивидуализации товаров и услуг 12, 35 классов МКТУ на сайте Интернет-магазина «velik.ru»;

- между сравниваемыми обозначениями имеются существенные визуальные отличия, обусловленные различным композиционным решением и использованием различных цветовых и графических приемов, соответственно, они производят разное зрительное впечатление, влияющее на индивидуализирующую функцию сравниваемых обозначений;

- наличие яркого и оригинального изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке и использование в заявленном обозначении элемента, являющегося прямым указанием на национальный домен верхнего уровня в сети Интернет для России, существенным образом влияют на их индивидуализирующую функцию, что ведет к отсутствию сходства между ними и возможности их смешения в гражданском обороте.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 12, 28, 35 классов МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие материалы:

- информация из Whois service RU Center о дате регистрации домена velik.ru (1);

- информация с сайта заявителя velik.ru (2).

На заседании коллегии, состоявшемся 05.09.2024, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, отсутствующие в решении Роспатента от 22.03.2024. К данным обстоятельствам относится тот факт, что заявленное обозначение, содержащее словесный элемент «VELIK», не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 12 класса МКТУ. Словесный элемент «VELIK» заявленного обозначения является

транслитерацией латинского алфавита слова «велик» - разговорное название велосипеда. К материалам дела коллегией были приложены словарно-справочные ссылки из сети Интернет (смотри приложение к протоколу заседания коллегии от 05.09.2024), дающие обоснование семантики рассматриваемого слова.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотрено пунктом 45 Правил ППС.

В ответ на доводы коллегии заявителем было представлено ходатайство от 11.12.2024, в котором он просит ограничить заявленный перечень товаров и услуг 12, 35 классов МКТУ до позиций, связанных с производством и реализацией велосипедов и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023701560 в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ «багажники для транспортных средств, велосипеды, звонки велосипедные, камеры колес велосипедов, колеса для велосипедов, корзинки для велосипедов, кофры для велосипедов, насосы для велосипедов, ободья колес велосипедов, педали велосипедов, подножки велосипедные, рамы велосипедов, рули велосипедов, седла для велосипедов, спицы велосипедных колес, ступицы колес велосипедов, сумки седельные для велосипедов, устройства тормозные и их части, цепи для велосипедов, чехлы для сидел велосипедов, шестерни велосипедов, шины бескамерные для велосипедов, шины велосипедов, щитки грязезащитные, щитки грязезащитные для велосипедов», услуг 35 класса МКТУ «демонстрация указанных товаров 12, 28 классов; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; поиск клиентов для третьих лиц; предоставление деловой информации; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора указанных товаров 12, 28 классов и связанных с ними услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам указанных товаров 12, 28 классов и связанных с ними услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров 12, 28 классов и связанных с ними услуг; презентация указанных товаров 12, 28 классов на всех медиасредствах с целью

розничной продажи; проведение аукционов; продвижение продаж указанных товаров 12, 28 классов для третьих лиц; распространение образцов указанных товаров 12, 28 классов; распространение рекламных материалов; реклама указанных товаров 12, 28 классов; реклама интерактивная в компьютерной сети указанных товаров 12, 28 классов; управление закупочно-снабженческой деятельностью; управление коммерческое лицензиями на указанные товары 12, 28 классов и связанные с ними услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов указанных товаров 12, 28 классов; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги в сфере бизнеса; услуги коммерческого посредничества; услуги менеджерские в сфере бизнеса; услуги по оптовой торговле указанными товарами 12, 28 классов; услуги по организации коммерческих и выставочных мероприятий в рекламных целях; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж товаров 12, 28 классов; услуги по продвижению товаров 12, 28 классов и связанных с ними услуг; услуги по розничной торговле указанными товарами 12, 28 классов; услуги по сравнению цен на указанные товары 12, 28 классов; услуги посреднические; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 12, 28 классов]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телемаркетинга; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса».

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (15.01.2023) поступления заявки №2023701560 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023701560 заявлено словесное обозначение «  », состоящее из словесного элемента «VELIK», выполненного заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом и элемента «RU», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Между указанными элементами содержится знак пунктуации – точка. Характер исполнения заявленного обозначения обуславливает его восприятие в качестве доменного адреса. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении всех товаров 28 класса МКТУ и скорректированного заявителем вышеуказанного перечня товаров и услуг 12, 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входит элемент «RU», представляющий собой родовую часть доменного имени, обозначающего страну и принадлежность к Российской Федерации. В этой связи данный элемент не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Словесный элемент «VELIK» заявленного обозначения является транслитерацией латинского алфавита слова «велик» и воспринимается средним российским потребителем в значении «велосипед». Данный вывод подтверждается общедоступными источниками информации (<https://kartaslov.ru>, <https://ru.wikipedia.org>), где слово «велик» - мол. разг. то же, что велосипед.

Вечером улицы оживляются: кто-то бежит трусцой, кто-то катается на велике, кто-то удит рыбу на здоровенном озере в центре Шарджи. Алексей Буданов, «Перевернутый месяц», 2003 г. // «Пятое измерение» (цитата из НКРЯ).

С учетом сказанного, заявленное обозначение, содержащее словесный элемент «VELIK», в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 12 класса МКТУ, относящихся к товарам «велосипед», деталям и аксессуарам для велосипедной продукции, указывает на вид и назначение товаров, не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно выдвинутых коллегией оснований о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то заявителем был скорректирован перечень 12 класса МКТУ и исключены из них позиции, которые не относятся к товару «велосипед» и велосипедной продукции. В этой связи основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегия установила следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №966376 представляет собой комбинированное обозначение « **VELEK**  », включающее словесный элемент «VELEK», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в темно-сером и зеленом цветах. В конце словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения электрической вилки, шнур которой свернут в круг. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 12, 35 классов МКТУ.

Следует отметить, что в противопоставленном комбинированном товарном знаке основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «VELEK», поскольку на него обращает внимание в первую очередь потребитель, он легче запоминается при восприятии обозначений в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары и услуги конкретного лица. Мнение заявителя о том, что словесный элемент в противопоставленном товарном знаке

воспринимается и прочитывается как «VELEKO» является неубедительным, поскольку не подтвержден документальными доказательствами.

Таким образом, сопоставительный анализ словесных элементов «VELIK» заявленного обозначения и «VELEK» противопоставленного товарного знака показал, что они характеризуются высокой степенью фонетического сходства. Так, согласно правилам английского языка, сравниваемые словесные элементы «VELIK» и «VELEK» обозначений прочитываются как [ВЕЛИК] и [ВЕЛЕК], соответственно, ввиду чего имеет место близкое их звучание. Помимо этого, в сопоставляемых элементах наблюдается фонетическое тождество начальных частей обозначений [VEL-] и [VEL-], с которых начинается прочтение и запоминание знака потребителями и конечных частей [-K] и [-K] обозначений. Отличие состоит только в одном звуке [E] и [I], что не приводит к выводу о признании сравниваемых обозначений несходными по фонетическому критерию сходства. Более того, фонетическое сходство обеспечивается наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, одинаковым расположением близких звуков и звуко сочетаний по отношению друг к другу, местом совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений, близостью состава гласных и согласных звуков.

Вышеуказанный вывод о фонетическом сходстве словесных элементов сравниваемых обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

Отсутствие сведений о семантике словесного элемента «VELEK» противопоставленного товарного знака не позволяет коллегии провести анализ по семантическому признаку сходства.

С точки зрения визуального признака сходства сопоставляемые словесные элементы «VELIK» и «VELEK» являются сходными, поскольку выполнены заглавными буквами одного алфавита. Визуальное сравнение слов свидетельствует о тождественном графическом написании большинства букв,

входящих в состав сравниваемых обозначений, в связи с чем коллегия приходит к выводу о графическом сходстве обозначений.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия констатирует сходство заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака по свидетельству №966376, установленное на основе высокой степени фонетического и графического сходства словесных элементов сопоставляемых обозначений.

Сопоставительный анализ однородности испрашиваемых в возражении товаров и услуг 12, 35 классов МКТУ и товаров и услуг 12, 35 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Испрашиваемые товары 12 класса МКТУ являются однородными товарам 12 класса МКТУ «велосипеды; велосипеды электрические; двигатели для велосипедов; камеры колес велосипедов; колеса для велосипедов; корзинки для велосипедов; ободья колес велосипедов; подножки велосипедные; рамы велосипедов; рули велосипедов; рычаги коленчатые для велосипедов; сиденья для велосипедов; спицы велосипедных колес; ступицы колес велосипедов; тормоза для велосипедов; указатели поворотов для велосипедов; шины велосипедов; щитки противогрязевые для велосипедов» противопоставленного товарного знака, поскольку они объединены родовой группой «средства наземные для перемещения людей и принадлежности для них», следовательно, товары имеют один род-вид, одинаковый круг потребителей и условия реализации.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оптовая и розничная продажа товаров, в том числе через Интернет; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью оптовой и розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение

предпринимателей товарами]», указанные в перечне противопоставленного товарного знака, следует признать однородными, поскольку они относятся к одним родовым группам «услуги в области рекламы, продажи и продвижения товаров», соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение и оказываются одними и теми же предприятиями и организациями, имеют одинаковый круг потребителей.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности этих товаров и услуг. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров и услуг или при низкой степени однородности товаров и услуг, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров и услуг, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров и услуг, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров и услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Представленные с возражением сведения о зарегистрированном на имя заявителя сайте velik.ru и размещении на нем информации, не снимают вышеуказанных оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023701560.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.07.2024, изменить решение Роспатента от 22.03.2024, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023701560 с учетом дополнительных оснований.