

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 24.11.2023, поданное АО «ДИКСИ Юг», г. Подольск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о регистрации товарного знака по заявке №2022791266, при этом установлено следующее.

**КЛИПЕРСЫ**

Комбинированное обозначение «**КЛИПЕРСЫ**» по заявке №2022791266 с датой поступления от 14.12.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.07.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022791266 в отношении всех товаров и услуг 03, 29, 31, 35 МКТУ, при этом в отношении всех заявленных товаров 16, 28, 30, 32 классов 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 сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

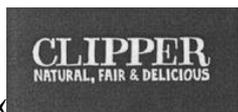


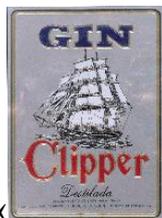
- с товарным знаком «» (по свидетельству №583008 с приоритетом от 21.04.2015) в отношении товаров 16, 28 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 16, 28 классов МКТУ [1];

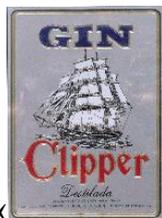


- с товарным знаком «» (по свидетельству №269032 с приоритетом от 21.03.2003) в отношении товаров 16, 28 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 16, 28 классов МКТУ [2];



- со знаком «» (по международной регистрации №1113470 с приоритетом от 18.01.2012) в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 30, 32 классов МКТУ [3];



- со знаком «» (по международной регистрации №449226 с приоритетом от 13.11.1979) в отношении товаров 33 класс МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класс МКТУ [4].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.11.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 25.07.2023 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 30, 32 классов МКТУ;

- настоящим возражением заявитель оспаривает решение Роспатента от 25.07.2023 только в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 16, 28 классов МКТУ;

- в отношении испрашиваемых товаров 16, 28 классов МКТУ заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки [1, 2], принадлежащие одному лицу (компания НБА Пропертиз, Инк., США);

- заявитель полагает, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] не являются сходными до степени смешения, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается как [КЛИПЕРСЫ], в то время как противопоставленные товарные знаки [1, 2] имеют звучания [КЛИППЕРС], [КЛИППЕРС ЛОС АНДЖЕЛЕС], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов буквами различных алфавитов;

- заявленное обозначение не имеет словарно-справочных значений, ввиду чего не представляется возможным его сравнить с противопоставленными товарными знаками [1, 2] на предмет их семантического признака сходства;

- противопоставленные товарные знаки [1, 2] используются на территории США в отношении баскетбольной команды LOS ANGELES CLIPPERS («Лос-Анджелес Клипперс»), которая не выступает на территории Российской Федерации и также не имеет представителей на территории Российской Федерации.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.07.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 16, 28, 29, 31, 35 классов МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие документы:

1. Распечатка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении обозначения по заявке №2022791266;
2. Ответ заявителя от 31.05.2023 на уведомление экспертизы о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства;
3. Решение Роспатента от 25.07.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022791266.

Заявителем 25.04.2024 были представлены дополнительные документы к возражению от 24.11.2023, а именно: отчет Лаборатории Социологической экспертизы РАН по результатам социологического опроса (приложение №4).

Заявитель 24.05.2024 направил дополнения к возражению от 24.11.2023, в которых отмечал следующее:

- заявитель сокращает перечень испрашиваемых товаров 16, 28 классов МКТУ до следующих позиций:

16 - продукция печатная; альбомы; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; буклеты; вымпелы бумажные; издания печатные; картинки; картинки переводные; карточки; книги для раскрашивания; книжки-комиксы; коробки бумажные или картонные; купоны печатные; листовки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; пакетики бумажные; плакаты; приборы письменные; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности школьные [канцелярские товары]; резинки для стирания; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; сумки для покупок из бумаги или пластика; тетради; товары писчебумажные; флаги бумажные; флаеры; этикетки из бумаги или картона; все вышеуказанные товары, не относящиеся к сфере спорта, включая сферу баскетбола;

28 - игры, игрушки; игрушки; игрушки мягкие; игрушки надувные для бассейнов; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игрушки-антистресс; изделия надувные для плавания в бассейне; карточки для игр; фигурки [игрушки]; фигурки персонажей; фишки

[жетоны] для игр; все вышеуказанные товары, не относящиеся к сфере спорта, включая сферу баскетбола;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении ограниченного перечня товаров 16, 28 классов МКТУ от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1, 2].

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.07.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 29, 31, 35 классов МКТУ, которым ранее уже была предоставлена правовая охрана решением Роспатента от 25.07.2023, а также в отношении ограниченного перечня товаров 16, 28 классов МКТУ (приведен по тексту возражения выше).

Коллегия отмечает, что заявителем на заседании коллегии 02.08.2024 был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1, 2] (приложение №5).

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

С учетом даты (14.12.2022) поступления заявки №2022791266 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).


КЛИПЕРСЫ

Заявленное обозначение «**КЛИПЕРСЫ**» является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде короны, и из словесного элемента «КЛИПЕРСЫ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана изначально испрашивалась в отношении товаров и услуг 03, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 35 классов МКТУ.

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 16, 28, 30, 32

классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-4].

В связи с тем, что заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 25.07.2023 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 30, 32 классов МКТУ, знаки [3, 4], противопоставленные в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ, могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 24.11.2023 заявитель указывал, что оспаривает решение Роспатента от 25.07.2023 только в части отказа в отношении товаров 16, 28 классов МКТУ, при этом в дополнениях от 24.05.2024 представлял ограниченный перечень товаров 16, 28 классов МКТУ (приведен по тексту возражения выше).



Противопоставленные товарные знаки «», «» по свидетельствам №№583008 [1], 269032 [2] принадлежат одному лицу (компания НБА Пропертиз, Инк., США), представляют собой комбинированные обозначения, основным индивидуализирующим элементом которых является словесный элемент «CLIPPERS». Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16, 28 классов МКТУ.

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 противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№583008 [1], 269032 [2] для предоставления правовой охраны



комбинированному обозначению «» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении товаров 16 класса МКТУ «продукция печатная; альбомы; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; буклеты; вымпелы бумажные; издания печатные; картинки; картинки переводные; карточки; книги для раскрашивания; книжки-комиксы;

коробки бумажные или картонные; купоны печатные; листовки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; пакетики бумажные; плакаты; приборы письменные; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности школьные [канцелярские товары]; резинки для стирания; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; сумки для покупок из бумаги или пластика; тетради; товары писчебумажные; флаги бумажные; флаеры; этикетки из бумаги или картона; все вышеуказанные товары, не относящиеся к сфере спорта, включая сферу баскетбола» и товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки; игрушки; игрушки мягкие; игрушки надувные для бассейнов; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игрушки-антистресс; изделия надувные для плавания в бассейне; карточки для игр; фигурки [игрушки]; фигурки персонажей; фишки [жетоны] для игр; все вышеуказанные товары, не относящиеся к сфере спорта, включая сферу баскетбола» (приложение №5).

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 противопоставленных товарных знаков следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленные товарные знаки являются коллективными товарными знаками.



Так, заявленное обозначение «**КЛИПЕРСЫ**» и противопоставленные товарные знаки [1-2] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки [1-2] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их 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 противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателя, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 25.07.2023 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2022791266 в отношении ограниченного перечня товаров 16, 28 классов МКТУ (приведен по тексту возражения выше) в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.11.2023, изменить решение Роспатента от 25.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022791266.