

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 20.06.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Бондаренко Светланой Викторовной, город Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022773125, при этом установила следующее.

VOKY

Словесное обозначение « **VOKY** » по заявке №2022773125 с приоритетом от 13.10.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 28.02.2024 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение является сходным до

степени смешения с товарным знаком «  » по свидетельству

№2022742399 с приоритетом от 27.06.2022 в отношении товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 18, 35 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.06.2024 поступило возражение на решение Роспатента, в возражении указано, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №2022742399 не являются сходными. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное и противопоставленные обозначения имеют характерное визуальное отличие (различная цветовая гамма, различные шрифты словесных элементов, присутствует различие в написании символов в обозначениях);

- рассматриваемые обозначения различаются по смысловому (семантическому) признаку;

- заявитель является активным производителем заявленных товаров, что подтверждается информацией из доступных источников сети интернет и достаточно известен потребителю данных товаров.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.02.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022773125 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (13.10.2022) заявки №2022773125 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 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 заявлено словесное обозначение

« **VOKY** », состоящее из словесного элемента «VOKY», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2022773125 испрашивается в черно-белом сочетании, в отношении товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №2022742399 является комбинированным, словесный элемент знака «WOKI» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, красном, черном цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые слова «VOKY» и «WOKI» состоят из одинакового количества слогов, звуков, слова имеют близкий состав гласных и согласных, характеризуются одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их расположением.

При этом коллегия учитывала, что при произношении латинские буквы [w] и [v] имеют сходное звучание. Различные конечные буквы [y] и [i] в беглой устной речи также могут произноситься потребителями одинаково. В связи с изложенным коллегия полагает, что между сравниваемыми обозначениями имеется фонетическое сходство.

По семантическому признаку сходства сопоставляемые обозначения не представляется возможным оценить, поскольку словесный элемент «WOKI» отсутствует в словарно-справочных изданиях и является фантазийным.

Что касается визуального признака сходства, то исполнение словесных элементов буквами одного алфавита и стандартным (близким к стандартному)

шрифтом усиливает их сходство. При этом между заявленным обозначением и противопоставленным ему знаком имеются отдельные визуальные различия, обусловленные наличием в знаке изобразительных элементов, который не является достаточно запоминающимся, способным признать их несходными.

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными обозначения по фонетическому и графическому факторам сходства.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров и услуг 18 и 35 классов МКТУ показал следующее.

При анализе однородности товаров 18 класса МКТУ, коллегия пришла к выводу о том, что испрашиваемые к регистрации товары *«бумажники; визитницы; держатели для кредитных карт [бумажники]; зонты; картдержатели [бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона; кошельки; наборы дорожные [кожгалантерея]; органайзеры для чемоданов; ошейники для животных; палки для пеших прогулок; папки деловые; поводки; портмоне; портупеи кожаные; портфели [кожгалантерея]; ранцы; ремешки кожаные; рюкзаки; саквояжи; сумки; сумки для одежды дорожные; сумки женские; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки школьные; сундуки дорожные [багажные]; трости; футляры для ключей; чемоданы; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; чехлы для дождевых зонтов; этикетки кожаные»* полностью совпадают, то есть являются идентичными товарам 18 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Услуги 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; услуги по розничной, оптовой продаже указанных товаров 18 класса МКТУ; услуги розничной продажи*

товаров по каталогу путем почтовых отправлений, а также с использованием телемагазинов или интернет-сайтов указанных товаров 18 класса МКТУ» заявленного обозначения являются однородными с услугами 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; розничная и оптовая продажа товаров через розничные и оптовые магазины, а также через электронные средства, телемагазины или Интернет-сайты»* противопоставленного товарного знака. Данные виды услуг преследуют одинаковые цели их оказания, услуги 35 класса МКТУ либо идентичны, либо относятся к одной родовой группе «услуги розничной и оптовой продажи товаров», имеют общее назначение, имеют общий круг потребителей.

В возражении заявителем однородность товаров и услуг не оспаривается.

Кроме того, в представленных заявителем материалах отсутствуют сведения, подтверждающие, что заявленное обозначение известно российскому потребителю.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №2022742399 в отношении однородных товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.06.2024, оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2024.