

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 11.07.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВЕТЕР СПОРТ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.04.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022725689 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «» по заявке №2022725689, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.04.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.04.2023 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 25 класса и услуг 35 классов

МКТУ ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «VETER», «ВЕТЕР» (свидетельство №749644, с приоритетом от 10.12.2018, свидетельство №749459, с приоритетом от 10.12.2018), зарегистрированными на имя Абель Вера Алексеевна, 115162, Москва, ул. Хавская, 3 кв. 25 в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Кроме того, в экспертизу 06.07.2022 поступило обращение от Индивидуального предпринимателя Абель Веры Алексеевны в связи с обеспокоенностью возможности предоставления государственной регистрации заявленному обозначению.

В поступившем возражении, а также в дополнении к возражению от 20.09.2024 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2024 по делу № СИП-898/2023, вступившего в законную силу, правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№749459, 749644 досрочно прекращена в отношении товаров 25 класса МКТУ в связи с неиспользованием (копия решения - Приложение 2),

- неиспользование правообладателем противопоставленного товарного знака может быть учтено как обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии вероятности смешения спорного и неиспользуемого противопоставленного товарных знаков (Приложение 3, 4),

- заявленное обозначение является комбинированным, включает в себя буквенные элементы VTR, разделенные изобразительными элементами,

- заявленное обозначение является вариантом зарегистрированных на имя заявителя товарных знаков «» по свидетельству №1035567,

- «» по свидетельству №970580,

- противопоставленные товарные знаки имеют фонетическое прочтение «ВЕ-ТЕР», заявленное обозначение не содержит гласных букв в своем составе и может быть прочитано как «ВИ»-«ТИ»-«ЭР», ввиду чего можно сделать вывод об отсутствии фонетического сходства,

- заявленное обозначение не имеет семантического значения, что приводит к выводу об отсутствии семантического сходства,

- сравниваемые обозначения производят разное общее впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом,

- представленное заявителем социологическое исследование мнения потребителей (Заключение №148-2023 от 01.09.2023 Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН) подтверждает отсутствие фактического смешения сравниваемых обозначения и товарных знаков по мнению потребителей (Приложение 1),

- результаты опроса подтверждают как отсутствие фактического смешения потребителем заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, так и восприятие потребителями данных обозначений с точки зрения общего впечатления (общее впечатление различное) и возможности ассоциаций их друг с другом (не ассоциируются друг с другом в целом),

- возможность учета результатов социологических опросов подтверждается судебной практикой (Приложение 5).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022725689 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Заключение по результатам социологического опроса №148-2023 от 01.09.2023,

2. Копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-898/2023,

3. Копия постановления Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-345/2022 и по делу № СИП-783/2021,

4. Копия определения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-898/2023,

5. Копии судебных актов Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-554/2020.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.04.2022) поступления заявки №2022725689 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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, включает словесный элемент «VETER», выполненный в латинице стилизованным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесный товарный знак [1] «**ВЕТЕР**» по свидетельству №749644, выполненный буквами кириллического алфавита, и комбинированный товарный знак [2] «» по свидетельству №749459, выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Прежде всего в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 27.04.2023, а именно: правовая охрана противопоставленным товарным знакам по свидетельствам №749644,

№749459 с учетом решения Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2024 по делу №СИП-898/2023 и последующего определения Суда по интеллектуальным правам об исправлении опечаток от 01.08.2024 по тому же делу (Приложение 2, 4) досрочно частично прекращена в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

Ввиду прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков [1-2] в отношении товаров 25 класса МКТУ, препятствия к регистрации заявленного обозначения в виде несоответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса преодолены заявителем, о чем опубликованы сведения 06.08.2024 в официальном бюллетене Роспатента №15 за 2024 год.

Заявленное обозначение по заявке №2022725689 стало соответствовать требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, таким образом, товарный знак по заявке №2022725689 может быть зарегистрирован в объеме заявленного перечня товаров 25 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2], правовая охрана которых продолжает действовать в отношении услуг 35 класса МКТУ, на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В анализе фонетического и семантического сходства сравниваемых знаков заявитель настаивает, что заявленное обозначение, представляющее собой буквенные элементы «VTR», разделенные изобразительными элементами, не имеет семантического значения, а также имеет фонетические отличия «ВЕ-ТЕР» и «ВИ-ТИ-ЭР».

Вместе с тем коллегия отмечает, что заявленное обозначение может быть воспринято, в том числе, в качестве словесного элемента «VETER», выполненного в оригинальной графической манере, кроме того, в вербальных средствах массовой информации заявленное обозначение также может озвучиваться как [В Е Т Е Р]. Наличие двух идентичных изобразительных

элементов «», расположенных в центре слова между согласными буквами

[V T R] в большей степени способствует их восприятию в качестве стилизованной буквы «Е». Кроме того, наименование компании заявителя «ВЕТЕР СПОРТ», использование заявителем в своей хозяйственной деятельности словесных элементов «VETER», «ВЕТЕР» усиливает восприятие заявленного обозначения именно в данном смысловом контексте.

Также коллегия отметила, что в описании к заявленному обозначению в графе (571) заявитель указывает, что заявленное обозначение содержит словесное обозначение «veter», а в качестве буквы «Е» использовано изобразительное обозначение.

Таким образом, восприятие заявленного обозначения в качестве словесного элемента «VETER» является наиболее очевидным.

С точки зрения фонетического критерия сходства сравниваемые словесные элементы «VETER» и [1] «ВЕТЕР», [2] «VETER» являются сходными, поскольку начальные и конечные буквы заявленного обозначения полностью совпадают с противопоставленными товарными знаками - «V E T E R» и «V E T E R», «B E T E P [V E T E R]».

С точки зрения семантики словесный элемент «V E T E R» заявленного обозначения имеет следующее значение «Veter» - ветер, https://slovenian_russian.academic.ru/25645/veter, «Ветер» - движение потока воздуха, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/756362>. Таким образом, семантическое сходство обусловлено совпадением смыслового значения словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

С точки зрения визуального признака сходства можно говорить о совпадении латинского алфавита в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [2].

Вместе с тем наличие в заявленном обозначении изобразительных элементов не приводит к отсутствию ассоциирования с противопоставленными товарными знаками [1-2], прежде всего за счет

присутствия в них фонетически и семантически сходных слов «VETER» и [1] «ВЕТЕР», [2] «VETER».

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

В представленном решении Суда по интеллектуальным правам (Приложение 2) коллегией также были отмечены содержащиеся выводы о высокой степени сходства словесных элементов «ВЕТЕР»/«ВЕТЕР», «VETER»/«Veter».

Анализ услуг 35 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Правовая охрана испрашивается в отношении широкого перечня услуг 35 класса МКТУ, относящихся к такой категории как «услуги в области рекламы, услуги по продвижению товаров и услуг, исследование рынка, услуги конторские, секретарские, услуги в области бухгалтерского учета, услуги в сфере бизнеса, услуги информационно-справочные, услуги посреднические».

Противопоставленные товарные знаки [1-2] зарегистрированы в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ:

35 класс - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа

розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPS; услуги в области общественных отношений; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные <оплата за клик>; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая; оптовая и розничная продажа товаров, в том числе через сеть Интернет.

Услуги 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] также относятся к категории услуг как: «услуги в области рекламы, услуги по продвижению товаров и услуг, исследование рынка, услуги конторские, секретарские, услуги в области бухгалтерского учета, услуги в сфере бизнеса, услуги информационно-справочные, услуги посреднические».

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ являются однородными с услугами 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2], так как либо полностью совпадают (*абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму* и т.д.), то есть являются идентичными услугам противопоставленных товарных знаков [1-2], либо тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, общие условия реализации/оказания, соотносятся друг с другом по родовому/видовому признаку.

Заявителем в рамках поданного возражения однородность услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Коллегия ознакомилась с представленным заявителем социологическим исследованием мнения потребителей (Приложение 1).

Представленные результаты опроса касаются определения наличия или отсутствия социологических признаков фактического смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1-2] с точки зрения потребителей одежды, обуви, головных уборов (25 класс МКТУ).

Коллегия отмечает, что представленное исследование проведено с точки зрения потребителей одежды, обуви, головных уборов (25 класс МКТУ), однако не касается услуг 35 класса МКТУ, ввиду чего результаты опроса не могут быть приняты во внимание в качестве убедительного аргумента в вопросе фактического смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

Факт наличия зарегистрированных на имя заявителя товарных знаков «» по свидетельству №1035567, «» по свидетельству №970580 принят коллегией во внимание, однако не является определяющим в оценке сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2].

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.07.2023, отменить решение Роспатента от 27.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022725689.