

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.06.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Уфимцевой Алёной Валерьевной, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023815263, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2023815263, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.11.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.06.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных

товаров 18 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**ZINE**» по свидетельству №896112 с приоритетом от 03.06.2022, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Болдырева Анна Игоревна, 641350, Курганская область, р-н Белозерский, д. Екимово, ул. Мира, д. 9, в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ

В возражении, поступившем 28.06.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.06.2024.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №896112 различаются по общему зрительному впечатлению, поскольку словесные элементы выполнены различными видами шрифтов и имеют различное графическое исполнение;

- заявленное обозначение представляет собой неологизм, в состав которого входит значимый элемент «KIDS»/«дети»;

- элемент «KIDS» признается охраняемым (в возражении приведены следующие примеры регистраций товарных знаков по свидетельствам №№567386, 756461, 508432, 775343);

- как отмечено в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.10.2021 по делу №СИП-1047/2020: «Элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью»;

- таким образом, заявленное обозначение вызывает ассоциации с детством, играми, каникулами, прогулками и т.д., а противопоставленный товарный знак не вызывает таких ассоциаций;

- следовательно семантическое сходство между сравниваемыми обозначениями отсутствует;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются по фонетическому критерию сходства, поскольку словесные элементы существенно различаются по количеству слогов и букв;

- в отношении товарного знака по свидетельству №896112 отсутствуют сведения о широкой известности, длительности присутствия на рынке, наличии высокой репутации;

- противопоставленный товарный знак зарегистрирован на имя индивидуального предпринимателя менее двух лет назад, информации о лицензионных договорах не выявлено, сведения о наличии у правообладателя серии товарных знаков с аналогичным словесным элементом отсутствуют;

- таким образом, обстоятельства, которые могли бы усилить вероятность смешения сравниваемых обозначений, отсутствуют.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.06.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров 18 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (23.11.2023) заявки №2023815263 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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.

Согласно пункту 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).

Обозначение по заявке №2023815263 представляет собой комбинированное



обозначение «», включающее словесный элемент «ZINEKIDS», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент размещен на фоне стилизованного изображения изогнутой ленты.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 18 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению в отношении испрашиваемых товаров 18 класса МКТУ противопоставлен словесный товарный знак «ZINE» по свидетельству №896112, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В противопоставленном товарном знаке единственным индивидуализирующим элементом является слово «**ZINE**».

В заявленном обозначении основным индивидуализирующим элементом является доминирующее визуальное слово «**ZINEKIDS**», которое включает в себя словесные части «**ZINE**» и «**KIDS**», разделяемые при устном воспроизведении потребителями за счет хорошо известного российским потребителям словесного элемента «**KIDS**» («kids» - переводится с английского языка как дети, ребята, малышня, см. <https://translate.yandex.ru/>).

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака

или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Применительно к заявленному перечню товаров 18 класса МКТУ, предназначенных, в том числе, для детей (ранцы, рюкзаки, сумки, сумки школьные и пр.), различительная способность словесной части «KIDS» (дети, ребята, малышня) ослаблена, так как способна ориентировать потребителя с точки зрения назначения товаров (товары предназначены для детей).

Словесный элемент «ZINE» не выявлен в лексике каких-либо наиболее распространенных языков, использующих в написании буквы латинского алфавита. В силу фантазийного характера данный элемент является сильной индивидуализирующей частью заявленного обозначения.

Анализ заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №896112 показал, что противопоставленный товарный знак фонетически полностью входит в состав заявленного обозначения в качестве начальной части с которой начинается обзор/прочтение обозначения, что приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

Словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены буквами латинского алфавита, что сближает их по визуальному критерию сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Как было отмечено решением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021 «наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака. Аналогичный подход отражен в

постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу №СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 №300-КГ1813820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу №СИП-137/2018 и многих других».

По вопросу однородности товаров 18 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №896112 зарегистрирован для товаров 18 класса МКТУ *«альпенштоки; бирки багажные; бирки пришивные для одежды кожаные; бирки самоклеющиеся для сумок кожаные; бумажники; вальтрапы; визитницы; вожжи; вожжи для поддержания детей при ходьбе; гамаки-перевязи для ношения младенцев; гарнитуры сбруйные; держатели для кредитных карт [бумажники]; детали для стремян резиновые; замша, за исключением используемой для чистки; зонты; зонты солнечные; изделия шорно-седельные; каркасы для дождевых или солнечных зонтов; каркасы для сумок [конструктивные части сумок]; картдержатели [бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кнуты; коврики для верховой езды; кожа веганская; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; кожухи для рессор кожаные; кольца для зонтов; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры; кошельки; кошельки из металлических колечек; крепления для седел; крупоны [кожевенные полуфабрикаты]; ленчики седел; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; наколенники для лошадей; намордники; недоуздки для лошадей; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; обивка мебельная из кожи; одежда для домашних животных; одеяла для животных; органайзеры для чемоданов; отделка кожаная для мебели; ошейники для животных; палки для пеших прогулок; папки*

деловые; папки для нот; перевязи для ношения младенцев; пленка газонепроницаемая из кишок животных; плетки многохвостые; поводки; подкладки мягкие под седла для верховой езды; подковы; подпруги кожаные; полотна кожаные; попоны для лошадей; портмоне; портпледы; португези кожаные; портфели [кожгалантерея]; постромки [конская сбруя]; пушнина; рандосеру [японский школьный ранец]; ранцы; ремешки кожаные; ремни для военного снаряжения; ремни для конской сбруи; ремни для коньков; ремни кожаные [изделия шорные]; ремни подбородочные кожаные; ремни стременные; ручки для зонтов; ручки для тростей; ручки для чемоданов; ручки-держатели для переноски хозяйственных сумок и пакетов; рюкзаки; рюкзаки для переноски младенцев; саквояжи; седла для лошадей; сетки хозяйственные; спицы для дождевых или солнечных зонтов; стремена; сумки; сумки для альпинистов; сумки для одежды дорожные; сумки для слесарных инструментов пустые; сумки для туалетных принадлежностей, незаполненные; сумки женские; сумки пляжные; сумки седельные; сумки сортировочные для багажа; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные многоцветные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сумки-кенгуру для ношения детей; сундуки дорожные; сундуки дорожные [багажные]; сундуки из фибры; торбы [мешки для кормов]; трензели для конской сбруи; трости; трости для зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья; тфиллин [филактерии]; удила [сбруя конская]; уздечки [конская сбруя]; упряжь для животных; футляры для ключей; хомуты для лошадей; чемоданы; чемоданы моторизированные; чемоданы на колесах; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; чепраки под седло для лошадей; чехлы для дождевых зонтов; шевро; шкуры выделанные; шкуры животных; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные; шоры [сбруя конская]; этикетки кожаные; ягдташи [охотничьи аксессуары]; ящички из фибры».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 18 класса МКТУ «бумажники; зонты; каркасы для сумок [конструктивные части сумок]; кошельки; наборы дорожные [кожгалантерея]; ранцы; рюкзаки; сумки; сумки школьные».

В сопоставляемых перечнях представлены товары, совпадающие по роду/виду (изделия галантерейные, их элементы и зонты), которые, имеют одинаковое назначение, совпадающий круг потребителей и реализуются в одних и тех же отделах магазинов. В связи с изложенным сравниваемые товары 18 класса МКТУ признаны однородными.

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №896112 с учетом однородности товаров 18 класса МКТУ, представленных в их перечнях, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня товаров, поскольку оно не соответствует для товаров 18 класса МКТУ пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.06.2024, оставить в силе решение Роспатента от 26.06.2024.