

## **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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 25.07.2024 возражение Филатовой Ольги Валерьевны (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023744140, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023744140 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 24.05.2023 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35,42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 16.06.2024 о государственной регистрации товарного знака было принято только для части испрашиваемых товаров и услуг. В отношении остальных заявленных товаров и услуг было отказано в государственной регистрации товарного знака на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «QUIZLET» по свидетельству №646276 [1], зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявляемое на регистрацию в качестве словесного товарного знака обозначение представляет собой семантически нейтральный в отношении заявленных товаров и услуг словесный фантазийный элемент «Quizle», выполненный простым шрифтом строчными буквами с первой заглавной буквой латинского алфавита;

- отсутствует сходство до степени смешения заявленного словесного обозначения «Quizle» с противопоставленным словесным товарным знаком «QUIZLET» [1], так как они создают совершенно разные зрительные образы, обусловленные различными словесными элементами, а также использованным в них цвето-графическим решением;

- сравниваемые обозначения не являются сходными фонетически, поскольку воспринимаются по-разному. Словесный элемент заявленного обозначения «Quizle» произносится как [кв''изл]. Состоит из 3 слогов (Qu-iz-le) с ударением на 2-й слог. Слово состоит из 6 букв латинского алфавита (3 гласных букв, 3 согласных букв) и 5 звуков (1 гласного звука, 4 согласных звуков. Из них 2 мягких согласных и 2 твёрдых согласных);

- словесный элемент товарного знака № 646276 «QUIZLET» произносится как [ку'изл'эт] состоит из 3 слогов (QU-IZ-LET) с ударением на 2-ой слог. Слово состоит из 7 букв латинского алфавита (3 гласных буквы, 4 согласных букв) и 7 звуков (3 гласных звука, 4 согласных звуков. Из них 1 мягких согласных и 3 твёрдых согласных);

- сравниваемые обозначения имеют разное звучание и разное количество звуков. Произношение обозначений требует различной артикуляции (работы отдельных произносительных органов при образовании звуков речи). За счет различия в составе слогов отличается общий ритм и интонирование при произношении обозначений. Обозначения производят разное слуховое впечатление.

С учетом изложенного степень фонетического сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков недостаточна для их взаимного смешения носителями русского языка, указанные различия достаточны для их уверенного различения потребителями при их восприятии на слух;

- если сравниваемые обозначения являются семантически нейтральными, то это свидетельствует лишь о невозможности сравнения таких обозначений по семантическому критерию, но не означает наличия хоть какой-то степени их сходства;

- сравниваемые обозначения представляют собой цепочки букв, выполненные черным цветом на белом фоне, что является фактической нормой исполнения печатного текста. Средства графического оформления обозначений (шрифт, цвет) носят нейтральный характер. Так как фактически такие товарные знаки могут использоваться в любом графическом оформлении, это свидетельствует лишь о невозможности сравнения обозначений по этим критериям, но не означает наличия хоть какой-то степени их сходства.

- сравниваемые обозначения не являются сходными ни по одному из критериев сходства, угроза смешения товаров отсутствует;

- заявителем для целей подготовки доводов по настоящему возражению проведено исследование открытых источников сети Интернет, в результате которого информация о широкой известности противопоставленного товарного знака не подтвердилась. Иностранное лицо не использует зарегистрированное обозначение в Российской Федерации в отношении заявленных на регистрацию товаров и услуг;

- заявленное обозначение обладает высокой различительной способностью, известностью, при восприятии потребителем будет ассоциироваться именно с деятельностью заявителя в связи с длительным и интенсивным использованием заявленного обозначения для индивидуализации производимых товаров. Индивидуальный предприниматель Алейников Сергей Сергеевич является создателем плагинов для компьютерных программ, представляющих собой функциональное дополнение к основной программе. За время существования

продукция заявителя прочно закрепилась на российском рынке, что подтверждается большим количеством положительных отзывов о продукции и наличием крупных партнёров.

На основании изложенного заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, изменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и принять решение о государственной регистрации обозначения по заявке № 2023744140 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.05.2023) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

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. 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «Quizle» представляет собой словесный товарный знак, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющий смыслового значения.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023744140 оспаривается в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части испрашиваемых товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком [1], зарегистрированным в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «QUIZLET», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак действует

в отношении товаров 09 класса МКТУ - компьютерное программное обеспечение, включая программное обеспечение в виде приложений для мобильных телефонов и портативных компьютеров, а именно программное обеспечение, позволяющее пользователям создавать, хранить, искать, иметь доступ, изменять, сортировать, группировать и совместно использовать технические средства обучения и обучающие технические инструменты и иметь доступ к базам данных обучающих технических средств и инструментов, услуг и ресурсов с возможностью поиска и услуг 42 класса МКТУ - модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; размещение онлайн компьютерных сайтов [веб-сайтов], содержащих интерактивные образовательные обучающие технические средства, интерактивные образовательные услуги и интерактивные образовательные ресурсы; разработка и усовершенствование программного обеспечения компьютеров.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения «Quizle» на тождество и сходство с товарным знаком «QUIZLET» [1] установлено наличие сходства обозначений по фонетическому критерию сходства обозначений, что обусловлено следующим.

Так, с точки зрения фонетического признака сходства словесных обозначений имеют место наличие совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; одинаковый состав гласных звуков, близкий состав согласных, наличие совпадающих слогов; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; вхождение одного обозначения в другое.

С учётом отсутствия у сравниваемых обозначений смысловых значений оценить их сходство по смысловому критерию не представляется возможным.

Графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено тем, что они состоят из одного словесного элемента, имеют близкую длину (6 и 7 букв), выполнены буквами одного алфавита (латинского), стандартным шрифтом в черном цвете, что приводит к общему впечатлению от их визуального восприятия.

В отношении довода возражения, касающегося фонетического воспроизведения заявленного обозначения как «Квизл», а противопоставленного – как «Куизлэт», коллегия отмечает, что отсутствие у сравниваемых обозначений смысловых значений в общедоступных словарных источниках позволяет их произносить по-разному, в зависимости от того, каким иностранным языком владеет потребитель. Вместе с тем, наиболее вероятным для среднего российского потребителя является их воспроизведение как «Куизле» или «Куизл» и «Куизлет», что не позволяет прийти к выводу об отсутствии фонетического сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] признаны сходными, поскольку ассоциируются между собой в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. 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.

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.

Часть товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых было отказано экспертизой в регистрации товарного знака, являются однородными товарам 09 (компьютерное программное обеспечение, включая программное обеспечение в виде приложений для мобильных телефонов и портативных компьютеров, а именно программное обеспечение, позволяющее пользователям создавать, хранить, искать, иметь доступ, изменять, сортировать, группировать и совместно использовать технические средства обучения и обучающие технические инструменты и иметь доступ к базам данных обучающих технических средств и инструментов, услуг и ресурсов с возможностью поиска) и услугам 42 классов МКТУ(модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; размещение онлайн компьютерных сайтов [веб-сайтов], содержащих интерактивные образовательные обучающие технические средства, интерактивные образовательные услуги и интерактивные образовательные ресурсы; разработка и усовершенствование программного обеспечения компьютеров), для которых зарегистрирован товарный знак [1], поскольку они относятся к одной области деятельности, связанной с вычислительной техникой, программированием и информационными технологиями, могут иметь один круг потребителей и одинаковые условия их реализации. Следует отметить, что однородность товаров и услуг в возражении не оспаривается.

В связи с признанием сравниваемых товарных знаков сходными между собой в целом, а также однородности товаров/услуг, для маркировки которых они предназначены, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об одном источнике их происхождения, что способно вызвать смешение этих товаров/услуг в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг в случае маркировки их сравниваемыми знаками.

Что касается довода возражения о неиспользовании товарного знака [1] его правообладателем на территории Российской Федерации, то указанный довод не может быть принят во внимание коллегией в отсутствие соответствующего судебного акта о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи

с его неиспользованием. По сведениям из открытых реестров ФИПС правовая охрана товарного знака [1] является действующей.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке №2023744140 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части испрашиваемых товаров и услуг следует признать обоснованным.

В поступившем от заявителя особом мнении от 12.09.2024 на решение, принятое по результатам рассмотрения возражения, приведены доводы, повторяющие доводы, изложенные в возражении, которым дана соответствующая оценка в мотивировочной части заключения коллегии.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.07.2024, оставить в силе решение Роспатента от 16.06.2024.**