

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 09.04.2024 возражение Власенковой Юлией Борисовной (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022787435, при этом установила следующее.



Регистрация комбинированного обозначения «  » в качестве товарного знака по заявке № 2022787435 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 02.12.2022 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 16, 28 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 12.12.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «музыкальные игры» является неохраемым элементом, как отметил и сам заявитель в материалах заявки. Включенные в состав слова «MUSIC PLANET»,

указанные заявителем в качестве неохраняемых элементов, не подпадают под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем признаны экспертизой охраноспособными.

С учетом представленного заявителем сокращенного перечня товаров и услуг товарами 28 класса МКТУ – «игры карточные; игры настольные; карточки для игр» и услугами 35 класса МКТУ – «демонстрация товаров, а именно вышеуказанных товаров 28 класса МКТУ; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, а именно вышеуказанных товаров 28 класса МКТУ», экспертизой снимаются ранее противопоставленные знаки по свидетельствам №329720, №773961 и № 855950.

Вместе с тем, как отмечалось ранее в уведомлении, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «Ameli» по свидетельству №782529 [1] с приоритетом от 03.06.2019, зарегистрированным на имя общества с ограниченной ответственностью «Стокист», 196105, Санкт-Петербург, Московский пр-кт, 158, лит. Б, для однородных товаров 28 класса МКТУ;

- с товарным знаком «Ameli» по свидетельству № 373956 [2] с приоритетом от 22.06.2007 (срок действия регистрации продлен до 22.06.2027), зарегистрированным на имя акционерного общества "Торговый Дом "ЭРА", 196158, Санкт-Петербург, Московское ш., 19, корп.4, Лит.Е для однородных товаров 28 класса МКТУ.

Также экспертизой указано, что все товары и услуги ограниченного заявителем перечня по заявке №2022787435, а именно товары 28 класса МКТУ «игры карточные; игры настольные; карточки для игр» признаются однородными товарам 28 класса МКТУ «карты для бинго, карты игральные, игры настольные, карточки для игр» противопоставленного товарного знака по св. №782529, товарам 28 класса МКТУ «карты для бинго, карты игральные, игры настольные» по св. №373956, как и услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, а именно вышеуказанных товаров 28 класса МКТУ; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, а именно вышеуказанных товаров 28

класса МКТУ» заявленного обозначения являются сопутствующими товарам 28 класса МКТУ противопоставленных знаков, поскольку сравниваемые товары/услуги относятся к одному роду, либо виду, могут иметь одинаковое назначение и потребительские свойства, общие каналы реализации и круг потребителей, могут быть взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми.

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

- сравниваемые обозначения «ameli» и «AMELIE MUSIC PLANET» имеют различный состав гласных и согласных звуков, различное количество слогов, что обуславливает вывод о том, что они различаются по фонетическому признаку сходства, кроме того, товарные знаки «ameli» выполнены строчными буквами, в то время как «AMELIE MUSIC PLANET» – заглавными, что визуально значительно отличает их друг от друга;

- сопоставляемые обозначения различаются композиционным решением, в обозначении «AMELIE MUSIC PLANET» графический элемент занимает доминирующее положение. Касательно словесных элементов сравниваемых обозначений стоит отметить, что они отличаются по написанию, такие отличия позволяют признать сравниваемые обозначения визуально несходными;

- обозначение «AMELIE MUSIC PLANET» представляет собой единую, семантически и графически связанную и неделимую конструкцию, тогда как противопоставленные товарные знаки представляют собой обозначения с единственным словом. Надпись «музыкальные игры», а также ноты, расположенные в графическом элементе, совместно делают акцент на музыкальном характере обозначения, что делает данную конструкцию еще более органично связанной и неделимой. Указанная конструкция препятствует тому, чтобы обозначенные в ней элементы воспринимались независимо друг от друга;

- в судебной практике сложился подход, что единая, семантически и графически связанная конструкция обозначения не будет являться сходной до

степени смешения с отдельным словом, входящим в состав такой конструкции. Это подтверждается выводами в Решении Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2021 по делу N СИП-605/2021: «Проанализировав в соответствии с вышеприведенными правилами и подходами указанные товарные знаки, судебная коллегия признает обоснованным вывод административного органа о том, что спорный товарный знак представляет собой единую, семантически и графически связанную конструкцию, тогда как противопоставленные товарные знаки представляют собой исключительно словесные элементы». Кроме того, в судебной практике сложился такой подход, что «вероятность смешения сравниваемых обозначений, в том числе словесных элементов, отсутствует, если они в целом создают абсолютно разное общее зрительное впечатление за счет различного исполнения, в том числе словесных элементов, а также наличия в спорном товарном знаке оригинальных изобразительных элементов (Решение Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2021 по делу N СИП-788/2021);

- название игры происходит от имени 11-летней девочки, которая ее придумала. Ее зовут Амелия и название игры происходит от ее имени «AMELIE MUSIC PLANET», что можно перевести с английского языка как «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА АМЕЛИИ», что также указывает на неделимость конструкции «AMELIE MUSIC PLANET». Кроме того, Amelie и Ameli – это два разных имени. Amelie переводится как Амелия, Ameli переводится как Амели;

- с учетом сокращения классов МКТУ до 28 (игры карточные; игры настольные; карточки для игр) и 35 (демонстрация товаров, а именно вышеуказанных товаров 28 класса МКТУ; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, а именно вышеуказанных товаров 28 класса МКТУ) под указанным обозначением будут реализовываться исключительно указанные товары (игры карточные). Первая ссылка в интернете при запросе «AMELIE MUSIC PLANET» ведет на интернет-страничку, где представлено описание игры и несколько слов об авторе;

- общество с ограниченной ответственностью «Стокист» (свидетельство №782529) и акционерное общество "Торговый Дом "ЭРА" (свидетельство № 373956) реализуют свою продукцию на сайте «Улыбка радуги» (№А40-149969/19-149-1271). В соответствии с перечнем товаров, представленных на сайте с товарным знаком «Ameli» (<https://www.r-ulybka.ru/search/?q=ameli>), под указанным знаком реализуются исключительно товары и аксессуары для ухода за волосами и ногтями. Поэтому вероятность смешения обозначения «AMELIE MUSIC PLANET» (музыкальные игры) с товарными знаками «Ameli» невозможна, так как они имеют совершенно разные условия и каналы реализации, а также круг потребителей.

На основании изложенного в возражении выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 12.12.2023 об отказе в регистрации заявленного обозначения и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022787435.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.12.2022) 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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 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), 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 «» является комбинированным товарным знаком, состоящим из стилизованного обозначения девочки на планете с нотными знаками и словесных элементов «AMELIE MUSIC PLANET», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенных на трех строках одно под другим, под которыми расположен словесный элемент «Музыкальные игры».

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 28 класса МКТУ «игры карточные; игры настольные; карточки для игр» и услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, а именно вышеуказанных товаров 28 класса МКТУ; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, а именно вышеуказанных товаров 28 класса МКТУ».

Решение Роспатента от 12.12.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022787435 оспаривается в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных товаров и услуг ввиду установленного экспертизой сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-2], зарегистрированными в отношении однородных товаров/услуг.

Словесное обозначение «Музыкальные игры» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как указано заявителем в заявке на регистрацию товарного знака, что в возражении не оспаривается.

В результате анализа заявленного обозначения на сходство до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками [1-2] установлено следующее.



Товарный знак [1] зарегистрирован, в частности, для широкого перечня товаров 28 класса МКТУ, включая игры; игры комнатные; игры настольные; карты для бинго; карты игральные.



Товарный знак [2] действует, в частности, в отношении широкого перечня товаров 28 класса МКТУ, в том числе в отношении товаров «игры; игры настольные, карты для бинго, карты игральные».



В отношении сходства заявленного обозначения «» с товарными



и



до степени смешения в отношении

знаками

однородных товаров установлено следующее.

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» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), 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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Анализ однородности сопоставляемых товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ заявленного перечня и товаров 28 класса МКТУ, для которых охраняются товарные знаки [1-2], показал их однородность, поскольку они относятся к одной родовой группе товаров – настольные игры, имеют одинаковое назначение (развивающие игры), один круг потребителей (дети и взрослые) и одинаковые условия их реализации (магазины, маркетплейсы). Что касается испрашиваемых услуг, то они напрямую связаны с заявленными товарами 28 класса МКТУ, что позволяет их отнести к тому же источнику происхождения, что и товары.

Довод возражения об отсутствии вероятности смешения заявленного обозначения с товарными знаками «Ameli»[1-2], так как они имеют совершенно разные каналы реализации, а также круг потребителей, является неубедительным, поскольку факт реализации продукции правообладателей товарных знаков [1-2] на сайте сети магазинов «Улыбка радуги» не исключает возможности реализации товара посредством других магазинов и маркетплейсов. Кроме того, каналы сбыта и круг потребителей относятся к вспомогательным признакам однородности товаров.

Основным индивидуализирующим (сильным) элементом заявленного комбинированного обозначения и доминирующим в нем является именно словесный элемент «AMELIE», так как при его выполнении использован более жирный шрифт и яркий цвет букв в отличие от остальных словесных элементов, расположенных под ним, этот элемент не утрачивает своего словесного характера в отрыве от изображения, а также запоминается потребителем лучше, чем изобразительный

элемент, поскольку в дальнейшем может быть воспроизведен им на слух. К тому же именно словесный элемент привлекает внимание при общем восприятии обозначения, так как позволяет выделить продукцию среди аналогичных изделий, которые маркируются абстрактными символами.

Таким образом, вопреки мнению заявителя о доминирующем характере изобразительного элемента заявленного обозначения, именно словесный элемент «AMELIE» является доминирующим элементом рассматриваемого обозначения.

В противопоставленных товарных знаках доминирующим элементом является словесный элемент «AMELI», который хорошо прочитывается, несмотря на использование при выполнении товарных знаков оригинального шрифта.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с товарными знаками [1-2] показал, что их доминирующие словесные элементы «AMELIE/AMELI» являются сходными фонетически за счет полного фонетического вхождения одного обозначения в другое, что в данном случае близко к тождеству, так как сочетание звуков «IE» в конечной части обозначения равнозначно долготному звуку «I/I».

Что касается семантики словесных элементов «AMELIE/AMELI», то смыслового значения эти словесные элементы не имеют, так как представляют собой варианты женского имени Амели, Амелия (см., Яндекс. Словари), являющиеся именами собственными.

В отношении довода возражения, касающегося того, что словесные элементы «AMELIE MUSIC PLANET» заявленного обозначения образуют единую, семантически и графически связанную и неделимую конструкцию, следует отметить, что расположение словесных элементов «AMELIE», «MUSIC» и «PLANET» в знаке на трех строках друг под другом и выполнение их в разной шрифтовой графике буквами разного размера и разного оттенка розового (малинового) цвета не позволяет воспринимать эти словесные элементы как словосочетание английского языка, означающее в переводе «Музыкальная планета Амелии/Амели».

С учетом того факта, что потребителями испрашиваемых товаров 28 класса МКТУ являются, скорее всего, дети младшего возраста, для которых английский язык является неродным/иностранным, а также их родители, которые не всегда владеют иностранными языками, восприятие обозначения в качестве целостной грамматической конструкции английского языка адресной группой потребителей является маловероятным.

Имеющиеся отличия в графическом исполнении сравниваемых обозначений обусловлены наличием в заявленном обозначении изобразительного элемента в виде стилизованного изображения девочки, стоящей на краю планеты с музыкальными символами. Вместе с тем, этот изобразительный элемент не оказывает существенного влияния на восприятие обозначения в целом, поскольку, как было указано выше, внимание потребителя чаще всего акцентируется именно на словесном элементе. Кроме того, следует отметить, что сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита с использованием близкой цветовой гаммы, представляющей собой различные оттенки розового и фиолетового цветов, что в некоторой степени сближает рассматриваемые обозначения в их визуальном восприятии.

Таким образом, с учетом изложенного коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения с товарными знаками [1-2] в целом, несмотря на отдельные отличия, и, следовательно, о существующей опасности смешения обозначений в гражданском обороте с учетом высокой степени однородности сопоставляемых товаров/услуг.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке № 2022787435 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.04.2024, оставить в силе решение Роспатента от 12.12.2023.