

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 01.04.2025, поданное Даниловой Светланой Геннадьевной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023805261, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  ГОЛДЕН » по заявке №2023805261 с приоритетом от 31.10.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 03.12.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023805261 в отношении заявленных услуг 41, 44 классов МКТУ, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками:

- «  » по заявке №2023797077, с приоритетом от 11.10.2023 в отношении услуг 41, 44 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 41, 44

классов МКТУ [1];



- «» по свидетельству №1007520, с приоритетом от 21.02.2022 в отношении услуг 41, 44 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 41, 44 классов МКТУ [2].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.04.2025 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к следующему:

- вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков сделан экспертизой только на основании неочевидного фонетического сходства словесных элементов «ГОЛДЕН – GOLDЭН - GOLDEN» сравниваемых обозначений без анализа общего зрительного восприятия сравниваемых обозначений;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками ни фонетически, ни семантически, ни графически;

- дополнительно заявитель обращает внимание, что в отношении услуг 41 и 44 классов МКТУ встречается довольно значительное количество зарегистрированных товарных знаков на имя различных правообладателей, включающих словесные элементы «GOLD», «GOLDEN», «ГОЛДЕН», что приводит к «размыванию» различительной способности данного словесного элемента, и фактически снижает его различительную способность;

- в отношении противопоставленной заявки №2023797077 произведена регистрация товарного знака по свидетельству №1103797 только в отношении услуг 43 класса МКТУ;

- таким образом, противопоставленное обозначение по заявке №2023797077 с учетом регистрации товарного знака по свидетельству №1103797 в отношении услуг 43 класса МКТУ, не являющихся однородными услугам 41 и 44 классов МКТУ по заявке №2023805261, не подлежит рассмотрению в качестве противопоставляемого обозначения;

- заявитель активно использует обозначение «ГОЛДЕН» с сентября 2023 года: в названии фитнес-клубов, на сайте, в социальных сетях («ВКонтакте», «Telegram»), мобильном приложении (более 1000 скачиваний), рекламных материалах и интерьере клубов, что свидетельствует о формировании устойчивой ассоциации у потребителей между обозначением «ГОЛДЕН» и услугами заявителя;

- одновременно с этим поиск в сети Интернет обозначения по товарному знаку по свидетельству №1007520 не дал результатов, что может свидетельствовать об отсутствии использования товарного знака правообладателем, что снижает вероятность смешения сравниваемых обозначения среди потребителей;

- активное использование заявителем обозначения «ГОЛДЕН» по заявке №2023805261 и отсутствие использования противопоставленного товарного знака по свидетельству №1007520 в совокупности с отсутствием сходства до степени смешения по фонетическим, графическим и семантическим признакам сравниваемых обозначений, в целом, снижает вероятность смешения сравниваемых обозначений среди потребителей.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.12.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023805261 в качестве товарного знака в отношении услуг 41, 44 классов МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Сведения из открытых реестров о состоянии делопроизводства по заявке №2023797077 на 1 л. в 1 экз.;
2. Заключение патентного поверенного Шлык И.О. на 10 л.
3. Копия обращения к правообладателю и бланк письма-согласия, направленного в адрес правообладателя по товарному знаку №1007520 на 4 л.;
4. Скриншот страницы браузера с выдачей по слову «ГОЛДЕН» 1 л.;
5. Скриншоты страниц сайта <https://golden.fitness> на 2 л.;
6. Скриншоты страниц сервис «GOOGLE PAY» и «RUSTORE» на 3 л.;
7. Брендбук «ГОЛДЕН ФИТНЕСС» на 11 л.;
8. Скриншоты страницы «Telegram» t.me/goldenbutovo на 1 л.;

9. Скриншот страницы «ВКонтакте» <https://vk.com/goldenfitnessbutovo> на 1 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (31.10.2023) заявки №2023805261 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 комбинированное



обозначение «», состоящее из словесного элемента «ГОЛДЕН», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения солнца. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023805261 испрашивается в отношении услуг 41, 44 классов МКТУ.

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

Противопоставленное обозначение [1] является комбинированным «», состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположен словесный элемент «GOLDEN», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Обозначение было заявлено в желтом, черном цветовом сочетании, в отношении товаров 32, 33 и услуг 41, 43, 44 классов МКТУ.

Вместе с тем указанному обозначению была предоставлена правовая охрана только в отношении услуг 43 класса МКТУ и присвоен номер свидетельства

№1103797.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным

«», состоящим из стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположено изображение стилизованной летучей мыши, ниже расположен словесный элемент «GOLDЭН», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41, 44 классов МКТУ.

Относительно противопоставленного товарного знака [1] коллегия отмечает, что правовая охрана данного обозначения действует только в отношении услуг 43 класса МКТУ, которые не противопоставлялись в решении Роспатента, поскольку не являются однородными с заявленными услугами 41, 44 классов МКТУ.

В связи чем, противопоставленный товарный знак [1] не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2023805261 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показал, что обозначения включают в себя фонетически тождественные словесные элементы: «ГОЛДЕН»/«GOLDЭН».

Так, фонетическое сходство обусловлено полным совпадением начальных и конечных частей, тождественным составом гласных и согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Словесный элемент «ГОЛДЕН» заявленного обозначения является транслитерацией буквами русского алфавита слова «GOLDEN» - (в переводе с английского языка означает «золотой», см. <https://www.translate.ru>), при этом, словесный элемент «GOLDЭН» противопоставленного товарного знака представляет собой тоже английское слово «GOLDEN», где буква «Е» транслитерирована на русский язык [э].

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] включают в свой состав семантически тождественные словесные элементы

«ГОЛДЕН»/« GOLDЭN», смысловое значение которых хорошо известно российскому потребителю ввиду частого использования данного элемента.

На основании указанного, сравниваемые обозначения признаны сходными по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что отмеченное заявителем графическое отличие заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не приводит к сложности их прочтения, поскольку изобразительные элементы оказывают второстепенное влияние на восприятие данных обозначений.

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 перечней услуг сравниваемых обозначений показал, что услуги 41 класса МКТУ «клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение гимнастике; обучение йоге; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнес-классов; прокат спортивного оборудования; прокат тренажеров; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги бассейнов; услуги фитнес-клубов; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]» заявленного обозначения являются однородными с услугами 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение айкидо; обучение гимнастике; организация спортивных состязаний; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнес-классов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги

спортивных лагерей; хронометраж спортивных состязаний» противопоставленного товарного знака [2], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному виду услуг (услугам в области спорта), тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Услуги 44 класса МКТУ «депиляция восковая; иглоукалывание; имплантация волос; маникюр; массаж; парикмахерские; пирсинг; педикюр: прокат приборов для укладки волос; советы по вопросам здоровья; советы по диете и питанию; татуирование; терапия мануальная [хиропрактика]; услуги бальнеологических центров; услуги барбершопов; услуги в области ароматерапии; услуги косметологов; услуги нетрадиционной медицины; услуги по окрашиванию волос; услуги салонов красоты; услуги саун; услуги соляриев; услуги спа-салонов; услуги турецких бань; услуги эстетические; физиотерапия; центры здоровья» заявленного обозначения являются однородными с услугами 44 класса МКТУ «бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; ваксинг / восковая депиляция; диспансеры / центры здоровья; имплантация волос; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями / услуги в области ароматерапии; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; парикмахерские; пирсинг; салоны красоты; санатории; советы по вопросам здоровья; татуирование; услуги бальнеологических центров; услуги визажистов; услуги нетрадиционной медицины; услуги саун; услуги соляриев; физиотерапия» противопоставленного товарного знака [2], поскольку относятся к одному виду услуг (услугам в области косметологии, парикмахерские услуги, услуги массажа, услуги эстетические), тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [2] в отношении услуг 41, 44 классов МКТУ, однородных услугам 41, 44 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [2], 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 01.04.2025, оставить в силе решение Роспатента от 03.12.2024.