

**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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.08.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Эрежеевым Александром Даниловичем, Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024724629, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «<sup>Walking space →</sup>SUPSTAR» по заявке №2024724629, поданного 07.03.2024, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 24.07.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024724629. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

«STARSUP powered by MTC» по свидетельству №877339 с приоритетом от 24.12.2021,



» по свидетельству №921177 с приоритетом от 16.02.2022, зарегистрированными на имя ПАО «Мобильные ТелеСистемы», 109147, Москва, ул. Марксистская, 4, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 08.08.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.07.2024, указав следующее:

- заявленное обозначение в целом не ассоциируется с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №877339 и №921177, поскольку сравниваемые обозначения состоят из разных словесных элементов;

- сильные элементы обозначений отличаются по написанию, звуковому восприятию и по семантике («SUPSTAR»/«суперзвезда» против «STARSUP»/«звезды вверх»);

- кроме того, слова в составе заявленного обозначения «Walking space SUPSTAR» связаны между собой по смыслу – образуют единое словосочетание (их можно перевести как «пространство для прогулок суперзвезды» или «гуляющая по вселенной суперзвезда» и т.п.);

- заявленное обозначение состоит из букв черного цвета, имеет графический элемент в виде стрелки, указывающей вправо, а противопоставленные товарные знаки выполнены простыми буквами и не имеют в составе изобразительных элементов;

- правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для всех товаров, входящих в 25 класс МКТУ, включая обувь, тогда как противопоставленные товарные знаки зарегистрированы только для товаров 25 класса МКТУ «одежда; головные уборы»;

- таким образом, товарные знаки по свидетельствам №877339 и №921177 не препятствует регистрации заявленного обозначения в отношении неоднородных товаров 25 класса МКТУ, относящихся к обуви;

- в сети Интернет отсутствует информация об использовании ПАО «Мобильные ТелеСистемы» противопоставленных товарных знаков для маркировки/продажи одежды.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.07.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024724629 в отношении всех испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.03.2024) подачи заявки №2024724629 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 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.

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.

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).

Заявленное обозначение по заявке №2024724629 представляет собой комбинированное обозначение «<sup>Walking space →</sup>**SUPSTAR**», включающее словесные элементы «Walking space» и размещенное под ними слово «SUPSTAR». Все словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «Walking» начинается с заглавной буквы «W», также заглавными буквами выполнен словесный элемент «SUPSTAR». После слова «space» размещена стрелка, направленная по горизонтали вправо.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении испрашиваемых товаров в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют принадлежащие иному лицу словесные товарные знаки «STARSUP powered by MTC» по свидетельству №877339 и «» по свидетельству №921177, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного и красного цвета, соответственно.

В противопоставленных товарных знаках доминирующей визуальной словесный элемент «STARSUP» в первую очередь акцентирует на себе внимание потребителя и именно с него начинается восприятие, прочтение обозначений.

Что касается заявленного обозначения «<sup>Walking space →</sup>**SUPSTAR**», то входящие в его состав словесные элементы «Walking space» и «SUPSTAR», воспринимаются отдельно друг от друга, что обусловлено графическим решением заявленного обозначения, в котором размещение словесных элементов на разных строках и их исполнение шрифтом различного размера визуально разделяет их.

Словесные элементы «SUPSTAR» и «STARSUP» не выявлены в лексике наиболее распространенных языков, использующих в написании буквы латинского алфавита. Ввиду фантазийного характера данные слова не имеют грамматической и смысловой связи с остальными словесными элементами заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, то есть представляют собой самостоятельные индивидуализирующие элементы.

В этой связи, экспертиза проводилась самостоятельно по каждому из составляющих заявленное обозначение элементов.

Сравнение заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков свидетельствует о том, что они содержат словесные элементы «SUPSTAR» «STARSUP», которые характеризуются тождеством состава букв и звуков. При этом различный порядок расположения совпадающих частей «STAR» и «SUP» не устраняет сходное фонетическое восприятие сравниваемых словесных элементов.

Заявленное обозначение, так же как и противопоставленные товарные знаки, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, что свидетельствует и о графическом сходстве сравниваемых средств индивидуализации.

В связи с фантазийным характером указанных словесных элементов не представляется возможным оценить сравниваемые обозначения по семантическому критерию сходства. Сказанное приводит к превалирующей роли иных признаков сходства словесных обозначений.

Смысловое содержание сравниваемых словесных элементов, о котором сообщает заявитель («SUPSTAR»/«суперзвезда» и «STARSUP»/«звезды вверх»), не находит своего отражения в словарных или иных информационных источниках, является его субъективной трактовкой, следовательно, не может быть принято во внимание в отсутствие доказательств восприятия российскими потребителями слов «SUPSTAR», «STARSUP» именно в таком качестве.

Высокая степень фонетического и графического сходства самостоятельных индивидуализирующих элементов сравниваемых обозначений приводит к

ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками в целом.

По вопросу однородности товаров 25 класса МКТУ, представленных в испрашиваемом перечне и перечне товарных знаков по свидетельствам №877339 и №921177, коллегией установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы футбольные; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеющиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; мантильи; манто; маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для

гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда спортивная с цифровыми датчиками; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки велосипедные; перчатки водительские; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; рубашки с короткими рукавами; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; термоперчатки для устройств с сенсорным экраном; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; тубетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; ханбок [корейская традиционная одежда]; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».

Правовая охрана товарным знака по свидетельствам №877339 и №921177 предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда; головные уборы».

Согласно словарно-справочным источникам «одежда» – искусственные покровы человеческого тела. Одежда в широком смысле слова включает также головные уборы, обувь, перчатки и т.д. (Большая советская энциклопедия, <https://slovar.cc/enc/bse/2024498.html>).



В этой связи, сопоставляемые товары 25 класса МКТУ можно отнести к общему родовому понятию «одежда», поскольку товары «обувь», «головные уборы» в качестве отдельных групп входят в понятие «одежда».

Кроме того, в настоящее время существует множество компаний, которые реализуют в своих фирменных магазинах одновременно одежду, обувь, головные уборы и сопутствующие товары/аксессуары. Таким образом, могут совпадать места реализации и круг потребителей всех сопоставляемых товаров 25 класса МКТУ.

Вероятность смешения потребителем товаров широкого потребления, таких как одежда, обувь, головные уборы, является более высокой, а степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

В рассматриваемом случае потребитель, столкнувшись с товарами, маркированными сравниваемыми обозначениями и обладающими высокой степенью сходства ввиду фонетической близости словесных элементов «SUPSTAR»/«STARSUP», может прийти к выводу о том, что они производятся одним лицом или взаимосвязанными компаниями.

В силу изложенного, коллегия пришла к выводу об однородности сравниваемых товаров 25 класса МКТУ.

Так же необходимо отметить, что на предмет однородности исследуется не фактическая деятельность заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков, а товары, представленные в перечнях сопоставляемых средств индивидуализации.

Заявитель привел довод о том, что противопоставленные товарные знаки не используются их правообладателем для маркировки товаров 25 класса МКТУ. Вместе с тем, данный довод не подтвержден вступившим в силу решением уполномоченного органа о прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования (пункт 1 статьи 1486 Кодекса).

Установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №877339 и №921177 с учетом высокой степени однородности товаров 25 класса МКТУ, представленных в их перечнях, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня товаров 25 класса МКТУ, поскольку оно не соответствует для указанных товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.08.2024, оставить в силе решение Роспатента от 24.07.2024.**