

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.04.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ПРОЭКЗАМ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019719604, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « ДЕТСКИЕ НАБОРЫ ПО ПРОФЕССИЯМ» по заявке №2019719604 заявлено на регистрацию 24.04.2019 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.06.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 16, 28 и услуг 35 классов МКТУ, а также в отношении части услуг 41, 42 классов МКТУ. В отношении остальной части услуг 41 и 42 классов МКТУ, а также в отношении всех товаров 09

класса МКТУ принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019719604 по причине его несоответствия требованиям пунктов 1(3) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Словесные элементы "Детские наборы по профессиям" являются неохранными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризуют заявленные товары и услуги, указывая на их назначение. Кроме того, был выявлен сходный до степени смешения товарный знак

“  ” по свидетельству № 603023 с приоритетом от 28.08.2014, зарегистрированный на имя Волошина Сергея Ивановича, 107014, Москва, Сокольническая пл., д.9, к.1, кв.143 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных товарам 09 класса МКТУ, и связанным с ними услугам 41, 42 классов МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ и части услуг 41, 42 классов МКТУ на основании положения, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы сводятся к следующему.

Заявитель не согласен со сходством заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, так как сравниваемые обозначения вызывают различные ассоциации благодаря исполнению заявленного обозначения в цвете, а также присутствию в нем изобразительного элемента. Таким образом, по мнению заявителя, графические отличия сравниваемых обозначений, а также наличие дополнительной буквы в противопоставленном товарном знаке исключают вероятность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019719604.

От представителя заявителя поступило ходатайство от 09.07.2021 о рассмотрении возражения в отсутствие заявителя, в связи с чем на заседании коллегии,

состоявшемся 20.07.2021 возражение было рассмотрено в отсутствии заявителя, при этом было принято решение по существу.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.04.2019) поступления заявки № 2019719604 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.

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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение;

число слогов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

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).



Заявленное комбинированное обозначение «ДЕТСКИЕ НАБОРЫ ПО ПРОФЕССИЯМ» по заявке №2019719604 с приоритетом от 24.04.2019 состоит из словесного элемента «OYSTER», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, словесных элементов «ДЕТСКИЕ НАБОРЫ ПО ПРОФЕССИЯМ», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита во второй строке, а также из изобразительного элемента в виде прямоугольника внутри которого изображен стилизованный силуэт солнца. В рамках поступившего возражения, регистрация товарного знака по заявке №2019719604 испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, а также в отношении части услуг 41, 42 классов МКТУ. В то же время в отношении товаров 16, 28 и услуг 35 классов МКТУ, а также части услуг 41, 42 классов МКТУ решение о предоставлении правовой охраны заявленному обозначению уже было принято. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в голубом цветовом сочетании.

Противопоставленный комбинированный товарный знак

«  » по свидетельству №603023 с приоритетом от 28.08.2014

выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом буква «О» имеет дополнительные дуги синего цвета сверху и снизу. Правовая охрана действует, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ в черном и синем цветовом сочетании.

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», 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.

Анализ обозначения по заявке № 2019719604 и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Заявленное обозначение как и противопоставленный товарный знак являются комбинированными обозначениями. В комбинированных обозначениях основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, подлежит воспроизведению и, поэтому, способен выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака. При этом, при анализе словесных элементов сопоставлению подлежат те из них, которые занимают доминирующее положение, являются охраняемыми элементами. Учитывая данное положение словесные элементы «ДЕТСКИЕ НАБОРЫ ПО ПРОФЕССИЯМ» заявленного обозначения не подлежат учету при сопоставлении сравниваемых обозначений, так как они являются неохраняемыми, указывают на вид, свойство и назначение товаров и услуг, поэтому не обладают различительной способностью. Словесный элемент “OYSTER”, напротив, занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, обладает различительной способностью, поэтому именно он должен быть сопоставлен со словесным элементом противопоставленного товарного знака.

Сравнительный анализ словесного элемента «OYSTER» заявленного обозначения и «OYSTERS» противопоставленного товарного знака показал совпадение 6 букв, расположенных в одинаковой последовательности, при этом отличие заключается исключительно в дополнительной букве «S», присутствующей на конце словесного элемента противопоставленного товарного знака. Таким образом, сравниваемые словесные элементы характеризуются фонетическим сходством.

С точки зрения семантики, слова «OYSTER» и «OYSTERS» представляют собой формы единственного и множественного числа одного и того же слова, которое в переводе с английского языка на русский имеет значение «устрица; раковина». Следовательно, сравниваемые словесные элементы обладают идентичным смысловым значением.

С точки зрения графики, сравниваемые словесные обозначения выполнены буквами одинакового алфавита, содержат совпадающие части «OYSTER», следовательно, являются сходными.

Что касается различия сравниваемых обозначений вследствие присутствия в них отличающихся изобразительных элементов, то данные отличия носят второстепенный характер и не приводят к отсутствию ассоциирования друг с другом сравниваемых обозначений в целом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются в высокой степени сходными, за счет фонетического, семантического и графического сходства образующих их словесных элементов.

Анализ однородности товаров 09 и услуг 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке № 2019719604, и товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №603023, показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, а именно, *«компьютеры; дисководы для компьютеров; интерфейсы для компьютеров; клавиатуры компьютеров; компьютеры планшетные;*

*компьютеры портативные; программы для компьютеров; компьютеры персональные переносные; мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для компьютеров, записанные; программы операционные для компьютеров; устройства периферийные компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые»* представляют собой в части тождественные позиции по отношению к товарам 09 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, а в остальной части однородны товаром *“компьютеры; программное обеспечение; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; интерфейсы для компьютеров; клавиатуры компьютеров; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [не перезаписываемые]; персональные переносные; компьютеры портативные; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров”* противопоставленного товарного знака.

Услуги 41 класса МКТУ *«предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых»*, а также услуги 42 класса МКТУ *«составление программ для компьютеров; инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [saas]; обслуживание программного обеспечения; прокат программного обеспечения; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размножение компьютерных программ; разработка компьютерных*

*платформ; услуги консультационные в области информационных технологий»,* указанные в перечне обозначения по заявке №2019719604 являются корреспондирующими перечисленным выше товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Товары 09 класса МКТУ *«аппараты дистилляционные для научных целей; приборы для обучения; средства обучения аудиовизуальные»* тождественны товарам, содержащимся в перечне противопоставленного товарного знака.

Испрашиваемые товары *«телефоны мобильные; значки настроения, загружаемые для мобильных телефонов / эмодзи, загружаемые для мобильных телефонов; Элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; файлы звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов»* однородны товарам *«аппараты телефонные; видеотелефоны; гарнитуры беспроводные для телефонов; телефоны переносные; трубки телефонные; файлы звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые»* противопоставленного товарного знака.

Сопоставляемые товары соотносятся друг с другом по родо-видовому признаку, имеют сходное назначение, свойства, условия реализации и круг потребителей. В то же время услуги 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019719604, и представляющие собой услуги в области компьютерных технологий, корреспондируют товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, представляющим собой программное обеспечение и компьютерное оборудование. Сопоставляемые услуги и товары могут происходить из одного коммерческого источника.

Таким образом, сопоставительный анализ товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что они в части содержат идентичные позиции, а в другой части соотносятся друг с другом как вид-род, то есть являются частично тождественными, частично в высокой степени однородными друг другу. Сопоставительный анализ части услуг 41, 42 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака показал их совместную встречаемость в гражданском обороте.

Ввиду частичной идентичности товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а в остальной части высокой степени однородности товаров 09 и услуг 41, 42 классов МКТУ, а также ввиду установленной высокой степени сходства обозначения по заявке №2019719604 и противопоставленного товарного знака, коллегия делает вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Учитывая изложенное, предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2019719604 в отношении всех испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ и части испрашиваемых услуг 41, 42 классов МКТУ, противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как нарушающее исключительное право владельца противопоставленного товарного знака.

Указание словесных элементов «ДЕТСКИЕ НАБОРЫ ПО ПРОФЕССИЯМ» в качестве неохраняемых, то есть применение положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, заявителем в поступившем возражении не оспаривается.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.04.2021, оставить в силе решение Роспатента от 18.06.2020.**