

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 (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, рассмотрела поступившее 19.01.2022 возражение Общество с ограниченной ответственностью «ГАРСЛАЙН», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020739583, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**GARSLINE**» по заявке №2020739583 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 27.07.2020 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 01.10.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020739583 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака послужил вывод о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «**GARSLINE**» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками «**GARS**» [1] (свидетельство №314292 с приоритетом от 25.08.2005), «**ГАРС**» [2] (свидетельство №314291 с

приоритетом от 25.08.2005), зарегистрированных в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГАРС ТЕЛЕКОМ - управление телекоммуникациями», 123557, Москва, Средний Тишинский пер., д. 28 (в настоящее время - Публичное акционерное общество «МегаФон», 127006, Москва, Оружейный пер., д.41).

В поступившем возражении заявитель указывает на имеющееся, по его мнению, отсутствие сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1], [2] в силу их фонетических, визуальных и семантических отличий (слово «gars» является лексической единицей французского языка со значением «парень, здоровяк, молодец, сын», где буквы [r] и [s] не читаются, слово «гарс» представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита слова «gars», а слово «garsline» является фантазийным).

При этом в возражении также указывается на то, что правообладатель противопоставленных товарных знаков [1], [2] – ПАО «МегаФон», предоставил заявителю письменное согласие (далее - письмо-согласие) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2020739583 в отношении ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ, а именно *«аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; браслеты идентификационные магнитные; браслеты электронные [измерительные инструменты]; видеоэкраны; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; кольца электронные; компьютеры, носимые на себе; приборы телекоммуникационные в виде ювелирных украшений; смарт-часы; устройства аудио-видео для слежения за ребенком; устройства нательные, отслеживающие физическую активность; часы табельные [устройства для регистрации времени]; шагомеры»*. Остальные заявленные товары 09 класса МКТУ заявитель готов исключить.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020739583 в отношении скорректированного перечня заявленных товаров 09 класса МКТУ *«аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; браслеты идентификационные магнитные; браслеты электронные [измерительные инструменты]; видеоэкраны;*

дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; кольца электронные; компьютеры, носимые на себе; приборы телекоммуникационные в виде ювелирных украшений; смарт-часы; устройства аудио-видео для слежения за ребенком; устройства нательные, отслеживающие физическую активность; часы табельные [устройства для регистрации времени]; шагомеры».

Соответствующий оригинал письма-согласия и доверенность, удостоверяющая полномочия директора по бренду и маркетинговым коммуникациям ПАО «МегаФон», подписывать указанный документ, представлены в корреспонденции от 31.01.2022.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (27.07.2020) поступления заявки №2020739583 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.

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 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; расположения 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 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 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).

Словесное обозначение «**GARSLINE**» по заявке №2020739583 с приоритетом от 27.07.2020 включает в свой состав единственный словесный элемент «GARSLINE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, который не имеет смыслового значения согласно общедоступным словарно-справочным сведениям.

Согласно материалам возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ *«аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; браслеты идентификационные магнитные; браслеты электронные [измерительные инструменты]; видеоэкраны; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; кольца электронные; компьютеры, носимые на себе; приборы телекоммуникационные в виде ювелирных украшений; смарт-часы; устройства аудио-видео для слежения за ребенком; устройства нательные, отслеживающие физическую активность; часы табельные [устройства для регистрации времени]; шагомеры».*

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**GARSLINE**» в качестве товарного знака основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием словесных товарных знаков «**GARS**» [1] по свидетельству №314292 с приоритетом от 25.08.2005, «**ГАРС**» [2] по свидетельству №314291 с приоритетом от 25.08.2005, имеющих более ранний приоритет и зарегистрированных для 09 класса МКТУ на имя ПАО «МегаФон».

Однородность товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] заявителем не оспаривается. Что касается сопоставительного анализа сравниваемых словесных обозначений «**GARSLINE**» и «**GARS**» [1] / «**ГАРС**» [2], то они характеризуются фонетическим вхождением противопоставленных товарных знаков в состав заявленного обозначения, при этом сходство заявленного обозначения и противопоставления [1] усиливается за счет выполнения их буквами одного алфавита – латинского. Указанные обстоятельства обуславливают вывод о сходстве сопоставляемых обозначений до степени их смешения.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К таким обстоятельствам относится наличие письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения «**GARSLINE**» в качестве товарного знака для части заявленных товаров 09 класса МКТУ, полученного заявителем от ПАО «МегаФон».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «**GARSLINE**» и «**GARS**» [1] / «**ГАРС**» [2] не тождественны. Противопоставленные товарные знаки [1], [2] не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1], [2] для части товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2020739583, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, а также корректировка заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ, позволяет снять указанные противопоставления.

В силу изложенного имеются основания для государственной регистрации товарного знака «**GARSLINE**» по заявке №2020739583 для товаров 09 класса МКТУ *«аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; браслеты идентификационные магнитные; браслеты электронные [измерительные инструменты]; видеоз экраны; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; кольца электронные; компьютеры, носимые на себе; приборы телекоммуникационные в виде ювелирных украшений; смарт-часы; устройства*

аудио-видео для слежения за ребенком; устройства нательные, отслеживающие физическую активность; часы табельные [устройства для регистрации времени]; шагомеры» и удовлетворения поступившего возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.01.2022, отменить решение Роспатента от 01.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020739583.