

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.04.2021, поданное индивидуальным предпринимателем Кондраченко Анастасией Сергеевной, Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Рыбацкий (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020753776, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2020753776, поданной 29.09.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 28, 35, 37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 02.04.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020753776 в отношении заявленных услуг 41, 42 классов МКТУ. В отношении всех заявленных товаров и услуг 28, 35, 37 классов МКТУ в регистрации отказано. В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 02.04.2021, установлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с:



- товарным знаком «» по свидетельству № 587934 с приоритетом от 05.05.2015, зарегистрированным на имя Бондарь Андрея Владимировича, Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;

- товарным знаком «**VERTIGO**» по свидетельству № 570767 с приоритетом от 24.06.2014, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭКО ФИШ», Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ;

- товарным знаком «**VERTIGO/ВЕРТИГО**» по свидетельству № 530390 с приоритетом от 15.08.2013, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ронин Вилс», Москва, в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.04.2021 поступило возражение, в котором выражено несогласие с выводами оспариваемого решения, обоснованное отсутствием однородности заявленных товаров и услуг 28, 37 классов МКТУ товарам 28 и услугам 37 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков, а также сокращением перечня товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ, указанных в возражении, и в отношении неоднородных услуг 37 класса МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 15.06.2021 принято решение об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе решения Роспатента от 02.04.2021.

Не согласившись с решением, принятым в порядке, предусмотренном статьей 1248 Кодекса, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 15.06.2021.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2022 по делу № СИП-957/2021 отменено решение Роспатента от 15.06.2021 по причине получения заявителем согласия Общества с ограниченной ответственностью «ЭКО ФИШ», являющегося правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 570767, на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя. Согласно указанному решению Суда по интеллектуальным правам, при повторном рассмотрении возражения заявителя от 26.04.2021 Роспатенту следует дать надлежащую оценку предоставленному правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 570767 согласию на государственную регистрацию товарного знака по заявке № 2020753776 в отношении товаров 28 класса МКТУ и в отношении услуг 35 класса МКТУ, а также заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 530390 из-за прекращения деятельности юридического лица (правообладателя).

При повторном рассмотрении возражения от заявителя 05.08.2022 поступил оригинал письменного согласия правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 570767 от 15.12.2021 на регистрацию на имя заявителя



товарного знака «» в отношении товаров 28 класса МКТУ – «бассейны [изделия для игр и спорта]; батуты; бирки для сумок для гольфа; блоки стартовые спортивные; боди-борды; ботинки с прикрепленными к ним коньками; бумеранги; велосипеды трехколесные для детей младшего возраста [игрушки]; велотренажеры; воланы для игры в бадминтон; гантели гимнастические; гироскопы и стабилизаторы полета для воздушных моделей; груши подвесные; дельтапланы; джойстики для видеоигр; диски спортивные; домики игровые для детей; домино; доски для плавания поддерживающие; доски для сапсёрфинга; доски для серфинга; доски пружинящие [товары спортивные]; доски с парусом для серфинга; доски шахматные; доски шашечные; дроны [игрушки]; дротики; емкости для игральные костей; жилеты для плавания; жумары [альпинистское снаряжение]; иглы для насосов для накачивания игровых мячей; игрушки надувные для

бассейнов; игры; игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями; игры комнатные; игры с кольцами; игры-конструкторы; изделия игрушечные, имитирующие косметику; изделия надувные для плавания в бассейне; камеры для мячей для игр; канифоль, используемая атлетами; канты лыжные; карточки для игр; карты для бинго; карты игральные; качели для йоги; каяки для серфинга; кегли; кегли [игра]; кии бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; коврики развивающие детские; конфетти; кости игральные; краскораспылители [спортивные принадлежности]; крепления для лыж; ласты для дайвинга; ласты для плавания; ласты для подводного плавания; ласты для рук; ленты для художественной гимнастики; луки для стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи роликовые; маджонг; маски фехтовальные; мастика для лепки в качестве игрушки; матрешки; мачты для досок с парусом; машины для подачи мячей; мел для бильярдных киев; мишени; мишени электронные; мячи для игры; накладки для бортов бильярдных столов; наконечники для бильярдных киев; нарды; насосы, специально приспособленные, для игровых мячей; оружие для пейнтбола [спортивные принадлежности]; оружие фехтовальное; палатки игровые; палки для роликовых лыж; палки лыжные; парaplаны; перчатки бейсбольные; перчатки боксерские; перчатки для гольфа; перчатки для игр; перчатки для подачи [принадлежности для игр]; перчатки перепончатые для плавания; перчатки фехтовальные; пластические массы для лепки в качестве игрушки; пленка защитная для экранов игровых консолей; подставки для новогодних елок; покрытия для опорных поверхностей лыж; поплавки для плавания; пояса для плавания; пояса тренировочные для талии; принадлежности для стрельбы из лука; приспособления для укладывания на место комьев земли [принадлежности для гольфа]; приспособления маркерные для записи при игре в бильярд; приставки игровые; приставки игровые портативные; прокладки защитные [элементы спортивной экипировки]; ракетки; раковины для защиты паха спортивные; ремни для досок для серфинга; ремни для досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов [товары спортивные]; роботы игрушечные; рогатки [товары спортивные]; ролики для велотренажеров; ружья гарпунные [товары спортивные]; салфетки-игрушки; сетки

спортивные; сетки теннисные; снаряды гимнастические; снаряды для метания; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; снаряжение альпинистское; снегоступы; средства транспортные [игрушки]; средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением; стаканы для игральные костей; стенды для стрельбы по летающим мишеням; столы бильярдные; столы бильярдные с автоматами для предварительной оплаты; столы для настольного тенниса; струны для ракеток; струны для ракеток из кишок животных; сумки для гольфа, на колесах или без них; сумки для крикета; сумки-тележки для гольфа; тренажеры силовые; тренажеры спортивные; триктрак; трусы поддерживающие спортивные [товары спортивные]; устройства для бросания теннисных мячей; устройства и оборудование для боулинга; фишки [жетоны] для игр; фишки для азартных игр; футбол настольный; хлопушки для праздников; хлопушки-сюрпризы [рождественские крекеры]; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; шарики для игр; шары бильярдные; шары для игр; шары надувные для игр; шары пейнтбольные [снаряды для пейнтбольного оружия] [товары спортивные]; шахматы; шашки [игра]; шесты для прыжков; экраны камуфляжные [товары спортивные]; эспандеры [тренажеры]» и услуг 35 класса МКТУ – «продвижение продаж для товаров и услуг 28, 35, 37, 41, 42 классов МКТУ».

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 12.09.2022, заявитель представил ходатайство, в соответствии с которым более не испрашивает правовую охрану заявленного обозначения в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.09.2020) поступления заявки № 2020753776 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 пунктом 6 (2) 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 Правил.

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.

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 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. Указанные признаки 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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и

2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020753776 заявлено



комбинированное обозначение «», состоящее из изобразительного элемента треугольной формы и словесного элемента «VERTIGOSPORTS», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Названные элементы выполнены белым цветом и размещены на фоне прямоугольника синего цвета. Правовая охрана испрашивается, с учетом ходатайства от 12.09.2022, в отношении товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ, указанных в возражении.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2022 по делу № СИП-957/2021 решение Роспатента от 15.06.2021 отменено с указанием суда Роспатенту дать оценку письменному согласию правообладателя товарного знака по свидетельству № 570767 и прекращению правовой охраны товарного знака по свидетельству № 530390.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве препятствующих регистрации заявленного обозначения по указанному основанию были выявлены товарные знаки по свидетельствам № 570767, № 530390, № 587934.

В связи с отказом заявителя от услуг 37 класса МКТУ противопоставление товарного знака по свидетельству № 587934, препятствующего регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 37 класса МКТУ, более не учитывается.

Анализ статуса противопоставленного товарного знака по свидетельству № 530390 показал, что правовая охрана указанного товарного знака прекращена 24.05.2022 на основании решения Роспатента принятого в порядке, предусмотренном пунктом 1 (4) статьи 1514 Кодекса. Таким образом, указанный товарный знак более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения.

Что касается противопоставления заявленному обозначению товарного знака «**VERTIGO**» по свидетельству № 570767, то оно является правомерным, поскольку имеет место полное вхождение противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение, что обеспечивает их сходство в целом.

Товары 28 класса МКТУ, приведенные в возражении, однородны товарам 28 класса МКТУ, приведенным в перечне регистрации № 570767, поскольку относятся к одной родовой группе товаров, являются взаимодополняемыми, имеют одни и те же каналы сбыта, круг потребителей, имеют одинаковое назначение.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к одной и той же родовой группе «услуги по продвижению товаров», имеют одну и ту же цель, условия оказания. Противопоставленные услуги 35 класса МКТУ не ограничены какой-либо сферой деятельностью, то есть могут оказываться, в том числе, в отношении товаров и услуг 28, 35, 37, 41, 42 классов МКТУ, в связи с чем, ограничение заявителем перечня услуг 35 класса МКТУ не является основанием для признания сравниваемых услуг неоднородными.

Вместе с тем заявителем представлено письменное согласие Общества с ограниченной ответственностью «ЭКО ФИШ», являющегося правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 570767, на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ, перечисленных в согласии и соответствующих перечню товаров 28 класса МКТУ, приведенному в возражении, а также в отношении услуги 35 класса МКТУ «продвижение продаж для товаров и услуг 28, 35, 37, 41, 42 классов МКТУ», имеющейся в перечне, представленном в возражении.

Коллегия отмечает, что волеизъявление правообладателя не может трактоваться расширительно или относиться к товарам и услугам, в отношении которых «старший» товарный знак не препятствует регистрации обозначения в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при этом изменение испрашиваемого перечня товаров и услуг допускается только в сторону его сокращения (уточнения), следовательно, предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2020753776 не может быть осуществлено с учетом согласия правообладателя в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для услуг 37 класса МКТУ; продвижение товаров и услуг 28, 35, 37, 41, 42 классов МКТУ; презентация товаров и услуг 28, 35, 37, 41, 42 классов МКТУ на всех медиасредствах с целью розничной продажи».

Таким образом, принимая во внимание согласие ООО «ЭКОФИШ», Санкт-Петербург, от 15.12.2021, коллегия полагает возможным снять противопоставление регистрации № 570767 в отношении испрашиваемых в возражении товаров 28 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ – «продвижение продаж для товаров и услуг 28, 35, 41, 42 классов МКТУ».

Резюмируя сказанное, противопоставление указанных в оспариваемом решении товарных знаков преодолено заявителем путем сокращения испрашиваемого перечня товаров и услуг, а также путем представления согласия правообладателя товарного знака по свидетельству № 570767.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.04.2021, изменить решение Роспатента от 02.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020753776.