

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 22.03.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем КАМБУЧИ С/А, Бразилия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022791458, при этом установила следующее.



Обозначение «**PENALTY**» по заявке №2022791458, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.12.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25, 28 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.11.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака для товаров 28 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 25 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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



- товарным знаком «  » по свидетельству №313520 с приоритетом от 04.02.2005, зарегистрированным на имя Драгунова Юрия Владимировича, Москва, в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ;



- обозначением «  » по заявке №2022767752, поданным 22.09.2022 на регистрацию товарного знака Драгуновым Юрием Владимировичем, Москва, в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ (в настоящее время зарегистрирован товарный знак по свидетельству №994620).

В возражении, поступившем 22.03.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.11.2023.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки используются их правообладателем только в отношении услуг по демонстрации и продаже товаров третьих лиц, что свидетельствует о неиспользовании противопоставленных товарных знаков в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- таким образом, деятельность заявителя по производству и продаже товаров 25 класса МКТУ не является однородной деятельности правообладателя противопоставленных товарных знаков по предоставлению услуг 35 класса МКТУ;

- несмотря на фонетическое сходство, обозначения имеют существенные различия по визуальному признаку;

- заявитель КАМБУЧИ С/А является всемирно-известным производителем товаров 25 и 28 классов МКТУ, о чем свидетельствует информация, размещенная в сети Интернет;

- компания заявителя была основана в 1970 году и с тех пор приобрела всемирную известность как производитель спортивных товаров, в том числе одежды и обуви;

- в настоящее время товарный знак «Penalty» зарегистрирован в более чем 47 странах;

- заявленное обозначение наносится заявителем на товары, которые носят всемирно-известные футболисты (Кадзуёси Миура (Кадзу), Жулиано Беллетти, Марселиньо Кариока; Кака (Рикарду Изексон дус Сантус Лейти); Рейналдо Да Круз Оливейра).

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 26.11.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 25, 28 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (15.12.2022) заявки №2022791458 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 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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Обозначение по заявке №2022791458 представляет собой комбинированное



обозначение «», включающее словесный элемент «PENALTY», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Над словом размещен изобразительный элемент в виде изогнутого треугольника, разделенного на две части белой полосой.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25, 28 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022791458 для товаров 28 класса МКТУ. В отношении товаров 25 класса МКТУ заявленному обозначению отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы заявленному обозначению противопоставлены



товарный знак «  » по свидетельству №313520 и товарный знак «  » по свидетельству №994620, исключительное право на которые принадлежит иному лицу. Товарные знаки противопоставлены экспертизой в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой комбинированные товарные знаки, включающие равносторонние треугольники красного и зеленого цветов, выполненные под наклоном. На фоне треугольников размещено схематическое изображение фигуры человека, пинающего мяч. Под треугольником размещены словесные элементы «ПЕНАЛЬТИ.РФ» и «ПЕНАЛЬТИ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета с красным и зеленым контуром, соответственно.

Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ),

согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

В заявленном обозначении и в противопоставленных товарных знаках основным индивидуализирующим элементом являются доминирующее визуально слова «PENALTY» и «ПЕНАЛЬТИ», которые в первую очередь акцентируют на себе внимание потребителя и способствуют запоминанию обозначения.

Необходимо отметить, что в товарном знаке по свидетельству №994620 элемент «РФ» не способен осуществлять индивидуализирующую функцию, поскольку является неохраняемым элементом.

Словесный элемент «PENALTY» заявленного обозначения может быть переведен с английского на русский язык как «наказание, взыскание, штраф, пенальти», см. Англо-русский словарь Мюллера, <https://translate.academic.ru/penalty/en/ru/?ysclid=mehkk7qil0683714271>.

Словесный элемент «ПЕНАЛЬТИ» противопоставленных товарных знаков используется в футболе в значении: «одиннадцатиметровый штрафной удар по воротам», см. Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/153062?ysclid=mehkv5ufsc121262979>.

Наличие тождественного словесного элемента «PENALTY»/«ПЕНАЛЬТИ» обеспечивает такие признаки фонетического сходства, как: наличие совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, одинаковое расположение совпадающих звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их одинаковое расположение.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №313520 и №994620 имеют идентичное/сходное звучание и

способны вызывать одинаковые смысловые ассоциации, поскольку в них заложены одни и те же понятия и идеи.

Словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены буквами различных алфавитов (латинского и русского, соответственно) различными видами шрифтов. Кроме того, сравниваемые обозначения включают различные изобразительные элементы. Однако графический критерий в данном случае является второстепенным, поскольку превалируют иные признаки сходства (фонетический и семантический).

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

По вопросу однородности товаров 25 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 25 класса МКТУ: «чулки, абсорбирующие пот; кепки [головные уборы]; изделия трикотажные; части обуви носочные; подмышники; куртки [одежда]; боксеры [шорты]; белье нижнее; носки; подвязки для носков; стельки; одежда; одежда спортивная; шорты; комбинезоны для водных лыж; комбинезоны [одежда]; белье нижнее, абсорбирующее пот; одежда готовая; одежда для велосипедистов; одежда верхняя; перчатки [одежда]; шарфы; трикотаж [одежда]; бутсы; жилеты; обувь гимнастическая; манто; одежда непромокаемая; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; джерси [одежда]; изделия спортивные трикотажные; перчатки без пальцев; костюмы пляжные; обувь пляжная; одежда форменная; шапочки купальные; плавки; костюмы купальные; халаты купальные; обувь спортивная; шипы для бутс; ботинки спортивные; повязки для головы [одежда]; ботинки лыжные; одежда для гимнастов; футболки; перчатки для лыжников; майки спортивные; носки, абсорбирующие пот; форма для карате; форма для дзюдо; купальники гимнастические; одежда, содержащая вещества для похудения; уборы

головные; футболки компрессионные [рашгарды]; перчатки велосипедные; одежда спортивная с цифровыми датчиками».

Товарный знак по свидетельству №313520 зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ: «одежда, обувь, головные уборы».

Товарный знак по свидетельству №994620 зарегистрирован 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; бюстгалтеры; бюстгалтеры 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]; комбинезоны для водных лыж; 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; манишки; 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; перчатки теплые для устройств с сенсорным экраном; 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; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; 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».

В сопоставляемых перечнях представлены товары 25 класса МКТУ, совпадающие по роду/виду (одежда, обувь, головные уборы), которые, имеют одинаковое назначение, совпадающий круг потребителей и реализуются в одних и тех же отделах магазинов. В связи с изложенным сравниваемые товары 25 класса МКТУ признаны однородными.

Кроме того, в перечне товарного знака по свидетельству №994620 представлены услуги 35 класса МКТУ «продажа оптовая и розничная одежды, обуви, головных уборов; услуги по оптовой и розничной торговле одеждой, обувью,

головными уборам», которые являются однородными испрашиваемым товарам 25 класса МКТУ, поскольку связаны с реализацией/продвижением однородных товаров на рынке.

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

В настоящее время правовая охрана противопоставленных товарных знаков является действующей для вышеперечисленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №313520 и №994620 с учетом однородности товаров/услуг 25, 35 классов МКТУ, представленных в их перечнях, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня товаров, поскольку оно не соответствует для вышеперечисленных товаров 25 класса МКТУ пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.03.2024, оставить в силе решение Роспатента от 26.11.2023.