

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 18.12.2024 возражение Балахонцевой Юлии Петровны (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023761342, при этом установила следующее.

Государственная регистрация обозначения «АККУЛКА» в качестве товарного знака по заявке № 2023761342 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 11.07.2023 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 09, 18 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 05.09.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным элементом «АККУЛА» комбинированного товарного знака, зарегистрированного на имя ООО «ГРИН ТЕКСТИЛЬ», 109316, Москва, м.о. Нижегородский (вн.тер.г), ул. Талалихина, 41, стр. 9, пом. 7Н/6, в отношении товаров 25, 28 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09, 28

классов МКТУ (свидетельство № 868493 [1] с приоритетом от 02.03.21, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>);

- со словесным элементом «АСОOLA», комбинированного товарного знака, зарегистрированного на имя Леонгардта Сергея Валерьевича, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Красные Казармы, 17, кв. 7, в отношении товаров 28 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 28 класса МКТУ (свидетельство № 462481 [2] с приоритетом от 11.03.11, срок действия продлен до 11.03.31, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>);

- со словесным элементом «АСОOLA» товарных знаков (знаков обслуживания), зарегистрированных на имя ООО «Концепт Групп», 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 25, лит. А, оф. 304, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09, 18 классов МКТУ (свидетельство № 425746 [3] с приоритетом от 15.04.10, срок действия продлен до 15.04.30; свидетельство № 427682 [4] с приоритетом от 15.04.10, срок действия продлен до 15.04.30, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>).

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки отличаются по всем признакам сходства словесных обозначений – звуковому, смысловому и графическому;

- отсутствует звуковое, смысловое и графическое сходство сравниваемых обозначений;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарными знаками ввиду различного общего впечатления о них в целом [1-4];

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №462481 зарегистрирован в отношении следующих товаров: 12 класса МКТУ - транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху и 28 класса МКТУ -

игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения. Регистрация обозначения по заявке №2023761331 испрашивается в отношении определенных товаров 09, 18, 28 классов МКТУ, в частности, в 28 классе МКТУ в отношении следующих товаров: жилеты для плавания, пояса для плавания, чехлы специальные для досок для серфинга. Следовательно, ни один из заявленных товаров не является однородным с товарами товарного знака № 462481;

- товарный знак №427682  формирует иное смысловое значение ввиду того, что графические элементы в виде горизонтальных черточек над буквами «00» в товарном знаке визуально напоминают глаза с бровями и не имеют сходных идей с заявленным на регистрацию обозначением, в котором словесный элемент «АККУЛКА» применен в качестве производного от слова «АКУЛА» и используется заявителем для формирования у потребителей ассоциации с товарами для подводного погружения, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- как следует из информации, размещенной на официальном сайте <https://acoolakids.ru>, Acoola — популярная марка модной одежды и аксессуаров для детей от 3 до 14 лет, в то время как заявленное обозначение будет использоваться для маркировки одежды и снаряжения для водных и/или подводных видов спорта. Следовательно, смысловое сходство отсутствует, заявленное обозначение не будет вводить в заблуждение потребителей;

- решение Роспатента от 05.09.2024 нарушает права и интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а именно: право на индивидуализацию собственных товаров сообразно сфере их применения.

На основании изложенного заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации обозначения по заявке №2023761342 в отношении следующих товаров, указанных в заявке, а именно товаров 09 класса МКТУ - гидрокостюмы мокрого типа; гидрокостюмы сухого типа; гидрокостюмы тонкие для подводного плавания;

костюмы для подводного погружения; пояса балластные для подводного погружения; пояса грузовые для дайверов, 18 класса МКТУ - портмоне; ранцы; рюкзаки; сумки; сумки для одежды дорожные; сумки для туалетных принадлежностей, незаполненные; сумки женские; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные и 28 класса МКТУ - жилеты для плавания; пояса для плавания; чехлы специальные для досок для серфинга.

К материалам административного дела по ходатайству заявителя были приобщены почтовые квитанции о повторной отправке Балахонцевой Ю. П. правообладателям противопоставленных товарных знаков запросов согласия на регистрацию словесного товарного знака «АККУЛКА».

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.07.2023) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

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 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «**АККУЛКА**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющее смыслового значения.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 09 класса МКТУ - гидрокостюмы мокрого типа; гидрокостюмы сухого типа; гидрокостюмы тонкие для подводного плавания; костюмы для подводного погружения; пояса балластные для подводного погружения; пояса грузовые для дайверов, 18 класса МКТУ - портмоне; ранцы; рюкзаки; сумки; сумки для одежды дорожные; сумки для туалетных принадлежностей, незаполненные; сумки женские; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные на

колесах; сумки школьные и 28 класса МКТУ - жилеты для плавания; пояса для плавания; чехлы специальные для досок для серфинга.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023761342 было принято в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров ввиду его сходства до степени смешения с товарными знаками [1-4], правовая охрана которым была предоставлена на имя других лиц в отношении товаров 18, 25 и 28 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09, 18 и 28 классов МКТУ.



Товарный знак [1] зарегистрирован, в частности, для товаров 25 класса МКТУ – комбинезоны для водных лыж; одежда непромокаемая и товаров 28 класса МКТУ - доски для сапсерфинга; доски для серфинга; доски с парусом для серфинга; жилеты для плавания; пояса для плавания; чехлы специальные для досок для серфинга.



Товарный знак [2] охраняется в отношении товаров 12 класса МКТУ - транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху и 28 класса МКТУ - игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения.

Товарные знаки **ACOOLA**  [3-4] зарегистрированы, в частности, для товаров 18 класса МКТУ - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; сумки для переноски разного назначения, кошельки, в том числе кошельки для монет, сумочки "клатчи" и ридикюли, туристические и спортивные сумки, рюкзаки, женские сумки, сумки через плечо и

сумки на ремне, бумажники, сумки для ношения на запястье, сумки для косметических изделий (косметички), продаваемые пустые; ремни, ремешки кожаные; футляры для ключей [кожаные изделия] и 25 класса МКТУ - одежда, обувь, головные уборы, в том числе банданы [платки]; белье нижнее; блузы; боа; боди [женское белье]; ботинки; бриджи; брюки; бутсы; бюстгалтеры; вуали; галоши; галстуки; гамаши [с застежками]; гетры; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кальсоны; капюшоны; кашне; колготки; корсажи; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки; куртки рыбацкие; ливреи; лифы; майки с короткими рукавами; манто; меха [одежда]; митенки; муфты [одежда]; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда кожаная; одежда трикотажная; одежда форменная; пальто; парки; пелерины; пижамы; перчатки [одежда]; плавки; платки шейные; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [головные уборы]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; пояса [одежда]; пояса-кошельки; пуловеры; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; сари; свитера; тоги; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; фартуки [одежда]; халаты; чулки; шали; шапочки купальные; шарфы; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; джинсы; одежда для детей.

При сопоставительном анализе указанных обозначений коллегия руководствовалась сложившейся правоприменительной практикой 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» (далее - Постановление №10), 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.

Анализ сходства обозначений осуществляется по результатам их сравнения по звуковому, графическому и смысловому критериям сходства на основании оценки признаков сходства, изложенных в Правилах. При этом следует учитывать, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов сопоставляемых обозначений. На необходимость учета сильных и слабых элементов обозначений обращено внимание в абзаце 5 пункта 162 Постановления №10.

В данном случае сильными или единственными элементами сравниваемых обозначений являются словесные обозначения «АККУЛКА/AKKULA/ACOOOLA», и именно эти словесные элементы выполняют индивидуализирующую функцию товарного знака.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения на тождество и сходство со знаками [1-4] установлено наличие сходства обозначений ввиду их ассоциирования друг с другом в целом, что обусловлено следующим.

Обозначения «АККУЛКА/AKKULA/ACOOOLA» являются сходными фонетически, что определяется наличием в них одинакового количества слогов, одинаковым местом расположения совпадающих звуков и звукосочетаний в составе обозначений, близким составом согласных и гласных звуков, совпадением начальных и конечных частей обозначений.

В отношении смыслового сходства обозначений необходимо отметить, что отсутствие смысловых значений у сравниваемых обозначений не позволяет оценить сопоставляемые обозначения с точки зрения указанного признака сходства.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по визуальному (графическому) признаку сходства показал, что имеют место некоторые графические различия в выполнении сравниваемых обозначений.

Вместе с тем, следует отметить, что, несмотря на выполнение сравниваемых знаков буквами разных алфавитов, заявленное обозначение и противопоставленные

знаки [1, 3] выполнены стандартным шрифтом буквами черного цвета, что сближает их в визуальном плане. Кроме того, роль визуального критерия не является определяющей, поскольку в данном случае превалирует фактор фонетического сходства, что и обеспечивает в большей степени возможное ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки признаны сходными в целом, поскольку могут ассоциироваться между собой, несмотря на их отдельные отличия.

Вероятность смешения товарных знаков 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.

Испрашиваемые к регистрации товары 09 класса МКТУ (гидрокостюмы мокрого типа; гидрокостюмы сухого типа; гидрокостюмы тонкие для подводного плавания; костюмы для подводного погружения; пояса балластные для подводного погружения; пояса грузовые для дайверов) являются однородными товарам 25 класса МКТУ (комбинезоны для водных лыж; одежда непромокаемая; костюмы купальные), для которых охраняются знаки [1, 3, 4] и корреспондируют товарам 28 класса МКТУ (пояса для плавания) товарного знака [1], поскольку они относятся к одним родовым группам товаров (одежда и приспособления для плавания), имеют одинаковое назначение (защита от воздействия внешних условий, от травм, для сохранения тепла, а также для снижения влияния водной среды на человека), один круг потребителей и одинаковые условия их реализации (маркетплейсы, специализированные спортивные магазины).

Товары 18 класса МКТУ (портмоне; ранцы; рюкзаки; сумки; сумки для одежды дорожные; сумки для туалетных принадлежностей, незаполненные; сумки женские; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные), для которых испрашивается

регистрация товарного знака, однородны товарам 18 класса МКТУ противопоставленных знаков [3-4] (сумки для переноски разного назначения, кошельки, в том числе кошельки для монет, сумочки "клатчи" и ридикюли, туристические и спортивные сумки, рюкзаки, женские сумки, сумки через плечо и сумки на ремне, бумажники, сумки для ношения на запястье, сумки для косметических изделий (косметички), продаваемые пустые), поскольку они совпадают по виду (сумки женские, сумки спортивные, рюкзаки), относятся к одним родовым группам товаров (сумки разного назначения, кошельки/портмоне), имеют один круг потребителей и одни условия их реализации и сбыта.

Испрашиваемые товары 28 класса МКТУ (жилеты для плавания; пояса для плавания; чехлы специальные для досок для серфинга.) идентичны товарам 28 класса МКТУ, в отношении которых охраняется товарный знак [1].

В связи с признанием сравниваемых обозначений сходными между собой в целом, высокой степени однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об одном источнике их происхождения, что свидетельствует об опасности смешения этих товаров в гражданском обороте на российском потребительском рынке в случае маркировки их сравниваемыми знаками.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке №2023761342 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 09, 18 и 28 классов МКТУ следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.12.2024, оставить в силе решение Роспатента от 05.09.2024.