

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.02.2025 возражение, поданное Ярмухаметовым Д.Р., г. Казань (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023756262, при этом установила следующее.



DINAR YARMY

Комбинированное обозначение « **пп Ё тл кв кн 804km** » по заявке №2023756262 с приоритетом от 27.06.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 04, 09, 14, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.11.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023756262 в отношении товаров и услуг 03, 04, 09, 16, 19, 20, 24, 25, 35, 41, 42 классов МКТУ. В отношении всех заявленных товаров 14, 18 классов МКТУ Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не

соответствует требованиям пунктов 1 и 10 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В частности, указывалось, что входящие в состав заявленного обозначения буквы и цифры «ПП», «TL», «KB», «KH», «804km» относятся к категории неохраняемых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с изобразительным элементом товарных знаков, зарегистрированных на имя компании «Ричмонт Интернешнл С.А.», Рут де Биш 10, Виллар-сюр-Глан-Фрибур, СН-1752, Швейцария, в отношении однородных товаров 14, 18 классов МКТУ (свидетельство № 631462 (1), с приоритетом от 03.11.2016, №540878 (2), с приоритетом от 29.01.2014), в силу чего заявленное обозначение не соответствует пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.02.2025, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, указав следующее:

- вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общим впечатлением, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов, например, в комбинированном обозначении;

- сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на наличие сходного элемента ввиду следующего: изображение креста является общеупотребимым символом, используемым многими лицами, то есть само по себе изображение имеет слабую различительную функцию; изображение креста является частью композиции, которая состоит из множества элементов (рисунков, геометрических фигур, букв и буквенных сочетаний). Спорный элемент расположен в самой верхней части фигуры четырехлистника, при этом занимает незначительную часть пространства в композиции, и, если его убрать, восприятие графической части обозначения останется прежним, что означает, что сравниваемый элемент не несет основной индивидуализирующей нагрузки. Ассоциации с заявленным обозначением возникают по его словесному элементу и

основному графическому элементу (оригинальная фигура, имитирующая контур четырехлистника); отсутствие фонетического и семантического сходства ослабляют сходство графических элементов, а графический признак сходства сравниваемых товарных знаков является второстепенным; сравниваемый элемент является самостоятельным и не имеет смысловой связи с другими элементами композиции;

- пункт 10 статьи 1483 Кодекса, указывает на то, что принимается во внимание не само по себе сходство этих элементов, а их смешение. При этом вероятность смешения применительно к пункту 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается с учетом того, воспринимается ли потребителями элемент, входящий в состав «младшего» товарного знака, в качестве товарного знака другого лица. Аналогичный правовой подход изложен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2023 по делу № СИП-591/2020. Перечисленные факторы обуславливают низкую степень визуального сходства сравниваемых товарных знаков и отсутствие смешения потребителем;

- наряду с другими элементами заявленного обозначения и учитывая размер сравниваемого элемента относительно других элементов композиции, его самостоятельность (независимость от общей композиции), отсутствие оригинальности и заложенного смыслового образа (общеупотребимый символ), и в то же время наличие оригинальности графической части заявленного обозначения (множество редких символов и знаков, фигур) заявленное обозначение становится более содержательным по смыслу и смешение сравниваемых товарных знаков практически невозможно.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.11.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 04, 09, 14, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 35, 41, 42 классов МКТУ.

Следует отметить, что заявителем была оплачена пошлина за регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, в результате чего ему было присвоено свидетельство №1117393.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.05.2025, коллегией были приобщены материалы¹, касающиеся правообладателя противопоставленных знаков (1-2).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.06.2023) поступления заявки №2023756262 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

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).

¹ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Richemont>, <https://aswatch.ru/proizvoditeli-naruchnyx-chasov/richemont-group>, <https://hh.ru/employer/42256>

Согласно материалам заявки, на регистрацию заявлено комбинированное



DINAR YARMY

обозначение « **ПП G TL KB КН 804km** », состоящее из фигуры, имитирующей контур четырехлистника. Внутри данной фигуры расположена композиция оригинальных узоров, включающих, в том числе изображения листьев и цветов, в верхней части содержится изображение креста. В нижней части обозначения помещены словесные элементы «DINAR YARMY», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Под словесными элементами «DINAR YARMY» расположены символы и буквы: ПП, G, TL, KB, КН, 804km. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 04, 09, 14, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 35, 41, 42 классов МКТУ.

Как правомерно отмечается в решении Роспатента и не оспаривается заявителем, элементы ПП, G, TL, KB, КН, 804km, помещенные в нижней части заявленного обозначения, представляют собой простые буквы, цифры, лишенные характерного графического исполнения, в связи с чем они подпадают под действие положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не являются предметом самостоятельной правовой охраны.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 14 и 18 классов МКТУ основано на его несоответствии требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия товарных знаков (1-2), правообладателем которых является одно лицо – компания «Ричмонт Интернешнл С.А.».



Противопоставленные знаки «  » (1), «  » (2) являются изобразительными и включают в свой состав изображение креста, лучи которого

расширяются к краям и заканчиваются острым треугольным выступом, центр креста округлый. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 18 класса МКТУ, знаку (2) в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленные товары 14 класса МКТУ «часы наручные» идентичны или в высокой степени однородны с товарами 14 класса МКТУ «часы, часы наручные и хронометры» знака (1). Данные товары относятся к одной родовой группе – часы, которые могут производиться одним лицом, иметь совместные каналы реализации и круг потребителей.

Кроме того, однородными являются и заявленные товары 14 класса МКТУ «бижутерия; ювелирные украшения; брелоки; запонки» по отношению к вышеупомянутым товарам 14 класса МКТУ «часы, часы наручные и хронометры» знака (1). Все перечисленные товары относятся к одной категории товаров - аксессуаров и украшения для человека. Они предназначены для подчеркивания стиля и статуса, а также могут выполнять функцию подарков. Эти товары ориентированы на одну и ту же группу потребителей - людей, желающих подчеркнуть индивидуальность, статус или стиль. Часто такие товары приобретаются и используются совместно, например, часы и запонки, часы и ювелирные украшения и т.д., то есть данные товары могут являться взаимодополняемыми. Более того, сравниваемые товары могут приобретаться комплектом для создания единого стиля. По мнению коллегии, сравниваемые товары могут изготавливаться из одних и тех же материалов - драгоценные металлы, их сплавы, камни, стекло, пластик и другие материалы, используемые в производстве украшений и аксессуаров. В розничной торговле эти товары часто продаются в одних и тех же магазинах или отделах - ювелирных, часовых, салонах аксессуаров. Покупателями этих товаров являются одни и те же лица, стремящиеся подчеркнуть свою индивидуальность, статус и вкус.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 18 класса МКТУ «зонты от дождя и солнца; сумки; изделия из

кожи». В противопоставленном знаке (2) также содержатся товары 18 класса МКТУ, относящиеся к зонтам и их частям, изделиям из кожи, сумкам различного назначения. Следовательно, сравниваемые товары однородны по роду, виду, назначению, условиям реализации, кругу потребителей.

Однородность сравниваемых товаров 14 и 18 классов МКТУ в возражении не оспаривается.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Заявленное обозначение является комбинированным и образовано различными компонентами, в том числе, оно включает в свой состав элемент



«» в виде креста, перекладины которого расширяются от центра к краям, и на краях раздваиваются.

При этом следует отметить, что противопоставленные знаки «» (1), «» (2) совпадают с вышеприведенным изображением во всех элементах и, следовательно, идентичны элементу в виде креста, который входит в состав

заявленного обозначения в качестве его элемента, занимающего в нем периферийное положение.

С учетом вышеизложенного, коллегия полагает, что в оспариваемом решении Роспатента сделан правомерный вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса в связи с воспроизведением в его составе средства индивидуализации третьего лица (1-2).

При рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание обстоятельства, повышающие вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (1-2), к которым относится высокая степень известности компании правообладателя противопоставленных знаков (1-2), а также выпускаемых ею товаров - сумок, различных предметов роскоши и, в том числе часов, ювелирных изделий, запонок и т.д.²

В возражении указывается на слабую различительную функцию элемента в виде креста ввиду его частого использования различными лицами, в связи с чем совпадение данного элемента не приводит к выводу о несоответствии произведенной регистрации положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем коллегия отмечает, что довод об активном использовании соответствующего элемента заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-2) не подтвержден документально.

Что касается довода возражения о том, что элемент в виде креста не несет основной индивидуализирующей нагрузки в заявленном обозначении, индивидуализация происходит именно по словесным элементам «DINAR YARMI», то следует отметить, что норма пункта 10 статьи 1483 Кодекса как раз и направлена на недопущение регистраций, в которых воспроизводится средство индивидуализации третьего лица, при этом сходный элемент не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака.

Заявителем представлено ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение (исключение креста из его состава). В отношении представленного

² <https://ru.wikipedia.org/wiki/Richemont>, <https://aswatch.ru/proizvoditeli-naruchnyx-chasov/richemont-group>, <https://hh.ru/employer/42256>

ходатайства коллегия отмечает следующее. Заявленному обозначению была предоставлена охрана для всех заявленных товаров и услуг 03, 04, 09, 16, 19, 20, 24, 25, 35, 41, 42 классов МКТУ, при этом заявителем была оплачена пошлина за регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, в результате чего ему было присвоено свидетельство №1117393. Таким образом, по приведенному свидетельству существует предмет охраны – обозначение



«**DINAR YARMY**
ПП Б ТЛ КВ КН 804km», включающее изображение креста. Удовлетворение представленного ходатайства о внесении изменений и, как следствие, удовлетворение поступившего возражения приведет к возникновению двух разных обозначений по одной и той же заявке, что не предусмотрено законодательством. Вместе с тем заявителем не было представлено ходатайства о внесении изменений в уже зарегистрированное обозначение или ходатайства о выделении заявки, что могло бы привести к устранению указанного несоответствия в виде наличия двух разных обозначений по одной и той же заявке. С учетом изложенного, представленное ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение не может быть удовлетворено.

С учетом всей вышеизложенной информации, оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента не имеется.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.02.2025, оставить в силе решение Роспатента от 18.11.2024.