

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 возражение, поступившее 24.03.2025, поданное Индивидуальным предпринимателем Петросяном А.Х., Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №916704, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «» по свидетельству №916704 с приоритетом от 29.06.2022 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.01.2023 по заявке №2022742904. Правообладателем товарного знака по свидетельству №916704 является Милохов А.В., Рязанская область, г. Рязань (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09, 20, 35, 37, 41, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.03.2025, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №916704 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, обладает исключительными правами на

серию товарных знаков « GONZO », «  », «  », «  »

по свидетельствам №№712861, 738668, 700778, 695532, в связи с чем у него имеется прямая заинтересованность в подаче настоящего возражения;

- оспариваемый товарный знак «GREAT GONZO» и противопоставленные товарные знаки являются сходными по фонетическому и семантическому фактору сходства обозначений;

- высокая степень фонетического сходства сравниваемых товарных знаков обусловлена вхождением элемента «GONZO» противопоставленных товарных знаков в состав оспариваемого товарного знака;

- словосочетание «GREAT GONZO» не является устойчивым, при этом использованное в нем прилагательное «GREAT» выполняет вторичную роль, так как широко употребляется другими лицами применительно к услугам, для которых произведена регистрация знака (например, знаки «Great River», 41 класс МКТУ, рег. № 930580; «Great Gym», 41 класс МКТУ, рег. № 1009602; «Great Frame», 41 класс МКТУ, рег. № 856601; «Great Siberia», 41 класс МКТУ, рег. №1039186 и другие);

- входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «GREAT» не придает ему качественно иного восприятия, отличного от смысла, заложенного в слове «GONZO», в связи с чем можно утверждать, что сравниваемые знаки семантически сходны, так как ассоциируются со значением одного и того же слова;

- услуги 41 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, и услуги 41 класса МКТУ, приведенные в перечне противопоставленных товарных знаков, являются однородными, так как соотносятся как «род» - «вид», имеют сходное назначение, или являются взаимозаменяемыми и дополняемыми услугами;

- таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №916704 недействительной в отношении всех услуг 41 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывалось следующее:

- фонетическое различие сопоставляемых обозначений заключается в том, что оспариваемый товарный знак состоит из двух слов, где слово «GREAT» добавляет дополнительный слог и ударение, существенно изменяя фонетическое восприятие по сравнению с противопоставленными товарными знаками, принадлежащими лицу, подавшему возражение;

- словесный элемент «GONZO» спорного товарного знака не является уникальным, обладает слабой различительной способностью, так как присутствует в других зарегистрированных товарных знаках, таких как «WAR GONZO» (№1093886), «GONZO CYBERSPORT» (№968572), «GONZO МЯСНОЙ РЕСТОРАН» (№673669), «GONZO'S QUEST» (№1421254), что снижает риск фонетического смешения сравниваемых обозначений;

- сопоставляемые обозначения различаются визуально, поскольку имеет место различие в изобразительных элементах, в различном расположении словесных элементов в обозначениях, различное графическое исполнение шрифтовых единиц в словесных элементах;

- слово «GREAT» (в переводе с английского языка на русский язык означающий «большой», «великолепный») придает спорному знаку дополнительное значение, подчеркивающее превосходство или масштаб, что существенно отличает его от товарных знаков лица, подавшего возражение, которые ассоциируются с развлекательными услугами (например, дискотеки, кальянные);

- словесный элемент «GONZO» имеет описательный характер (в переводе с английского языка на русский язык означает «чокнутый», «нестандартный»), что снижает его уникальность;

- наличие других товарных знаков с элементом «GONZO» подтверждает, что он не создает уникального семантического впечатления, ассоциируемого исключительно с услугами лица, подавшего возражение;

- поскольку услуги правообладателя товарного знака включают организацию выставок, конференций, семинаров, онлайн-игры и образовательные курсы, ориентированные на культурно-образовательную и цифровую аудиторию, часто в онлайн-формате, а услуги лица, подавшего возражение, относятся к дискотекам, ночным клубам, кальянным, фоторепортажам, шоу-программам и ориентированы на развлечения в физических локациях и массовую аудиторию, в этой связи они различаются по функциональному назначению, целевой аудитории и каналам предоставления услуг (онлайн против оффлайн), что исключает риск смешения обозначений в гражданском обороте;

- в регистрации спорного знака отсутствуют доказательства недобросовестной конкуренции или намеренного копирования товарных знаков лица, подавшего возражение;

- наличие элемента «GONZO» в других зарегистрированных товарных знаках (№№1093886, 968572, 673669, 1421254) свидетельствует о его слабой различительной способности.

На основании изложенного, правообладатель товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №916704.

Изучив материалы дела, коллегия пришла к следующему выводу.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.06.2022) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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.

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.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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.

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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, обладает исключительными правами на серию товарных знаков по свидетельствам №№712861, 738668, 700778, 695532 содержащих словесный элемент «GONZO», которые, по его мнению, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №916704 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №916704 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №916704 представляет

собой комбинированное обозначение «», содержащее словесные элементы «GREAT» и «GONZO», выполненные в две строки заглавными буквами латинского алфавита в оригинальной художественной манере. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 20, 35, 37, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесный и

комбинированные товарные знаки «», «», «»,

«» по свидетельствам №№712861, 695532, 700778, 738668, представляющие собой серию товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, объединенных общим индивидуализирующим словесным элементом «GONZO», выполненным буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков было установлено следующее.

С точки зрения фонетики, сравниваемые обозначения имеют высокую степень фонетического сходства, обусловленную полным вхождением словесного элемента «GONZO» серии противопоставленных товарных знаков в состав оспариваемого товарного знака «GREAT GONZO».

Семантическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено единой семантикой словесного элемента «GONZO», входящего в состав сравниваемых обозначений, который в переводе с английского языка на русский язык, означает: рехнувшийся, чокнутый, поехавший (<https://ru.wikipedia.org/>). При этом коллегия указывает на то, что словесные элементы «GREAT GONZO» оспариваемого товарного знака (где слово «GREAT» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «большой»), с учетом приведенных смысловых значений, не образуют какого-либо устойчивого словосочетания. В этой связи словесный элемент «GREAT» оспариваемого товарного знака не придает слову «GONZO» какого-либо иного смыслового восприятия, отличного от семантики данного слова.

Графически сравниваемые словесные элементы сопоставляемых обозначений являются сходными, поскольку выполнены буквами одного и того же алфавита, имеют тождественное начертание букв. При составлении словесных элементов оспариваемого товарного знака и товарного знака «GONZO» по свидетельству №712861 графический критерий сходства не является существенным, поскольку противопоставленный товарный знак является словесным и состоит из словесного элемента, выполненного без какой-либо оригинальной графики.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и серия противопоставленных товарных знаков являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Сопоставительный анализ услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по

свидетельству №916704 недействительной, и услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Оспариваемые услуги 41 класса МКТУ «организация выставок с культурно-просветительной целью; услуги онлайн-игр; организация выставок в обучающих целях; организация выставок, семинаров и конференций; организация конференций, выставок и соревнований; организация выставок в культурных целях; проведение выставок в области развлечений; организация выставок в культурных или образовательных целях; организация и подготовка выставок в развлекательных целях; организация и проведение выставок в развлекательных целях; предоставление онлайн художественных выставок в культурных или образовательных целях; организация и проведение семинаров, конференций и выставок в культурных или образовательных целях; подготовка и проведение конференций, собраний и выставок в культурных и образовательных целях; организация и проведение конференций, конвенций, образовательных выставок, курсов, лекций, семинаров и совещаний [подготовка]; подготовка и проведение семинаров, практических занятий (образование), конгрессов, коллоквиумов, курсов дистанционного обучения и выставок в культурных целях; организация конференций; проведение конференций; организация и проведение конференций; организация конференций в деловых целях; организация и проведение образовательных конференций; организация конференций и семинаров; подготовка и проведение конференций и конгрессов; подготовка и проведение конференций и семинаров; организация образовательных конференций; проведение образовательных конференций; проведение деловых конференций; организация выставок, конвенций, конференций в культурных и образовательных целях; организация и проведение конференций, конгрессов, семинаров и совещаний [подготовка]; услуги консультационные, связанные с организацией и проведением конференций; организация и подготовка семинаров, конференций, обучающих курсов и курсов повышения квалификации; подготовка и проведение конференций, конгрессов, семинаров, симпозиумов, лекций, уроков и обучающих курсов; подготовка, проведение и организация конференций, конгрессов, коллоквиумов, мастер-классов [обучение], семинаров и симпозиумов; услуги консультационные и

информационные, связанные с подготовкой, координацией и организацией коллоквиумов, конференций, конгрессов, семинаров, симпозиумов или вебинаров; онлайн-сервисы развлекательные; предоставление обучения онлайн; предоставление онлайн игр; проведение обучающих онлайн семинаров; онлайн-услуги в сфере компьютерных игр; услуги по предоставлению интерактивных онлайн развлечений; предоставление в режиме онлайн информации в области обучения; предоставление в режиме онлайн информации в области развлечений; предоставление в режиме онлайн информации в области спортивной деятельности; предоставление в режиме онлайн информации в области деятельности спортивной и культурной; предоставление информации и новостей в режиме онлайн в сфере профессионального обучения; предоставление образовательных онлайн курсов через видеочат в режиме реального времени» являются однородными услугами 41 класса МКТУ «информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительской целью; организация досуга; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]», указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков, поскольку они объединены родовыми позициями «услуги в области образования и обучения», «услуги культурно-просветительские», следовательно, сопоставляемые услуги соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней, с учетом, к тому же, как уже отмечалось выше, высокой степени фонетического сходства сравниваемых знаков, коллегией однозначно усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности вышеуказанных услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю.

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении

однородных товаров 41 класса МКТУ, следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству №916704 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.03.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №916704 недействительным в отношении услуг 41 класса МКТУ.