

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, рассмотрела возражение, поступившее 27.03.2025, поданное Индивидуальным предпринимателем Савельевой Екатериной Андреевной, Республика Калмыкия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024761406, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2024761406, поданной 05.06.2024, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в заявке.

В результате экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 17.02.2025 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемуся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса для заявленных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, так как сходно до степени смешения:

- со знаком «**WILLOW & WILDE**» по международной регистрации № 1511601 с конвенционным приоритетом от 25.06.2019, зарегистрированным на имя АК Retail Holdings Limited, Великобритания, в отношении однородных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 27.03.2025, заявителем выражено несогласие с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным товарным знаком по фонетическому, смысловому и графическому признакам сходства;

- заявленное обозначение имеет оригинальное графическое решение: написание в две строки, общая буква «W», выделенная окружностью, а также стилизованная веточка ивы;

- противопоставленный товарный знак выполнен стандартным шрифтом черного цвета, что полностью отличает его от заявленного обозначения;

- противопоставленный товарный знак «WILLOW & WILDE» обозначает две фамилии и никак не связан с заявленным обозначением «WILD WILLOW» на английском означает «ДИКАЯ ИВА»;

- сведения с официального сайта правообладателя показывают, что «WILLOW & WILDE» связано с фамилиями основателей компании.

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.02.2025 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и рассмотрев возражение в отсутствие заявителя и/или его представителей, уведомленных в установленном порядке, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.06.2024) поступления заявки № 2024761406 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных

знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (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 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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

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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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).



Заявленное обозначение «  » по заявке № 2024761406, поданной 05.06.2024, согласно описанию указанному заявителем при подачи заявки,

содержит словесные элементы «WILD WILLOW», выполненные буквами латинского алфавита в две строки с оригинальным исполнением общей буквы «W», как единой на два слова. Все элементы выполнены темно-зеленым, светло-зеленым цветом на белом фоне. Регистрация испрашивается в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, указанных в заявке.

В рамках применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации обозначения по заявке № 2024761406 в качестве товарного знака, согласно оспариваемому решению, препятствовал знак «**WILLOW & WILDE**» по международной регистрации № 1511601.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставлением указанного знака показал следующее.



В заявленном обозначении «» по заявке № 2024761406, состоящем из изобразительных и словесных элементов, основным является словесный элемент «WILD WILLOW», поскольку именно он обуславливает запоминание обозначения при его восприятии. Изобразительный элемент представлен в виде ветки.

Индивидуализирующая способность словесного знака «**WILLOW & WILDE**» по международной регистрации № 1511601 обусловлена исключительно словами «WILLOW WILDE».

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

Произношение слов «WILD WILLOW» и «WILLOW WILDE» в целом является сходным, поскольку слова характеризуются как созвучные, а имеющиеся отличия носят незначительный характер. Так, фонетическое сходство заявленного обозначения «WILD WILLOW» и противопоставленного знака определено на основании таких признаков, как наличие близких и совпадающих звуков в

сравнимых обозначениях, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных.

Графическое сходство сравниваемых обозначений определяется общим зрительным впечатлением, обусловленным использованием латинского алфавита, сходством начертания букв (печатные заглавные, строчные) и их последовательностью. При этом визуальный критерий в данном случае не является определяющим, визуальное восприятие обозначений в целом формируется за счет их словесных частей.

Что касается смыслового сходства, то заявитель просит учитывать, что заявленное обозначение «WILD WILLOW» имеет определенное значение на английском языке — «ДИКАЯ ИВА» (см. Интернет https://translate.yandex.ru/?source_lang=en&target_lang=ru&text=WILD%20WILLOW, <https://translate.google.ru/?sl=auto&tl=ru&text=WILD%20WILLOW&op=translate>), в то время как противопоставленный знак «WILLOW & WILDE» не имеет очевидного лексического значения и воспринимается как фантазийное. Вместе с тем семантический признак не может быть использован в качестве основного критерия, поскольку слова выполнены в латинице, и их понимание российским потребителем может быть затруднено, при этом совокупность двух одинаковых слов в обоих случаях способна порождать схожий смысловой образ, в то время как восприятие противопоставленного знака как сочетание фамилий не подтверждается какими-либо материалами.

Резюмируя сказанное, заявленное обозначение и противопоставленный знак характеризуются фонетическим и графическим сходством, при этом семантический признак не играет определяющей роли, вследствие чего в целом обозначения ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные отличия. При этом степень сходства нельзя признать низкой ввиду большинства признаков, свидетельствующих о сходстве.

Сравнительный анализ заявленных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ и товаров и услуг, содержащихся в перечне противопоставленной регистрации № 1511601, показал следующее.

Заявленные товары 25 класса МКТУ *«апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бретели для бюстгалтеров; бриджи; брюки; бутсы футбольные; бюстгалтеры; бюстгалтеры самоклеющиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съёмные; 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 рабочие; 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; 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; накладки для сосков, являющиеся нижним бельем; 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; 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; 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; рубашки с короткими рукавами; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; термоперчатки для устройств с сенсорным экраном; 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; халаты рабочие; ханбок [корейская традиционная одежда]; 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» представляют собой одежду, обувь и головные уборы.

В свою очередь, противопоставленный перечень включает различные виды одежды, и все соответствующие родовые наименования вышеуказанных товаров: «clothing; footwear; headgear; underwear; outerwear; sportswear; swimwear; sleepwear; beachwear; evening wear; hosiery; belts» / «одежда; обувь; головные уборы; нижнее белье; верхняя одежда; спортивная одежда; купальники; одежда для сна; пляжная одежда; вечерняя одежда; чулочно-носочные изделия; ремни». Таким образом, все

заявленные товары соотносятся с товарами противопоставленной регистрации как вид-род или совпадают, что определяет совпадение назначения, условий реализации, круга потребителей, а значит, однородность товаров сравниваемых перечней.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ *«продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* однородны услугам *«retail services, online retail services, mail order retail services, and retail services by means of television, all relating to perfumes, toiletries, cosmetics, sunglasses, jewellery, watches, bags, luggage, belts, purses, wallets, clothing, footwear, headgear, underwear, outerwear, sportswear, swimwear, sleepwear, beachwear, evening wear, hosiery, belts, clothing accessories; arranging for subscription to electronic publications, periodical publications, magazines, and newsletters; provision of web space for advertising and promoting goods and services; compilation of advertisements for use as web pages on the Internet; rental of advertising time on communication media / розничные услуги, услуги интернет-торговли, услуги по доставке заказов по почте и услуги розничной торговли с помощью телевидения, все, что касается парфюмерии, туалетных принадлежностей, косметики, солнцезащитных очков, ювелирных изделий, часов, сумок, багажа, ремней, кошельков, портмоне, одежды, обуви, головных уборов, нижнего белья, верхней одежды, спортивной одежды, купальников, одежды для сна, пляжной одежды, вечерней одежды, чулочно-носочных изделий, ремней, аксессуаров для одежды; организация подписки на электронные издания, периодические издания, журналы и информационные бюллетени; предоставление веб-пространства для рекламы и продвижения товаров и услуг; составление рекламных объявлений для использования в качестве веб-страниц в Интернете; аренда рекламного времени на средствах массовой информации»* (https://translate.yandex.ru/) 35 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации № 1511601, поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному роду услуг, связаны с рекламой и продвижением товаров, то есть имеют одно назначение, один круг потребителей, условия реализации, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Заявитель не оспаривает вывод об однородности.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака, наряду с однородностью сравниваемых товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, представленных в их перечнях, свидетельствуют о несоответствии первого требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. При таких обстоятельствах нет оснований для изменения решения Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.03.2025, оставить в силе решение Роспатента от 17.02.2025.