

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными 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 возражение, поступившее 18.04.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГРИНТРИЗ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023814073, при этом установлено следующее.

Обозначение « ЛЕСНАЯ СКАЗКА » по заявке № 2023814073, поданной 21.11.2023, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении товаров 28 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в заявке.

Роспатентом 18.02.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023814073 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

ЛЕСНАЯ СКАЗКА

- с обозначением « **la Conte de la Forêt** », ранее заявленным на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новые Технологии», Москва, по заявке № 2023753816 (дата подачи: 21.06.2023) в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.04.2025 поступило возражение, в котором выражено несогласие заявителя с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не совпадает с противопоставленным знаком по большинству признаков фонетического сходства – количеству звуков, характеру совпадающих частей обозначений, что обуславливает отсутствие сходства сравниваемых обозначений по фонетическому признаку сходства;

- отличия обозначений в совокупности позволяют сделать вывод об отсутствии их сходства до степени смешения. Обозначения производят разное семантическое, зрительное и слуховое впечатление, в целом друг с другом не ассоциируются. Угроза их смешения в сознании потребителей заявленных товаров 28 класса МКТУ отсутствует;

- заявленное обозначение обладает высокой различительной способностью, известностью и узнаваемостью, ассоциируется для потребителей непосредственно с заявителем и его деятельностью;

- заявителем проведено исследование открытых источников сети Интернет, в результате которого информация о широкой известности противопоставленного товарного знака не подтвердилась, а также отсутствует какая-либо информация об использовании правообладателем заявленного обозначения «ЛЕСНАЯ СКАЗКА **la Conte de la Foret**».

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.02.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023814073 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.11.2023) подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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.

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).

Заявленное обозначение « ЛЕСНАЯ СКАЗКА » по заявке № 2023814073, поданной 21.11.2023, представляет собой словесные элементы «ЛЕСНАЯ СКАЗКА», выполненные буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в заявке.

В рамках применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации обозначения по заявке № 2023814073 в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров, согласно оспариваемому решению, противопоставлялась заявка № 2023753816. Вместе с тем по заявке принято решение о регистрации

ЛЕСНАЯ СКАЗКА
« la Conte de la Forêt », выдано свидетельство № 1124211, в связи с этим противопоставление сохраняется в объеме зарегистрированного перечня.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак представлены фонетически сходными элементами «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» / «ЛЕСНАЯ СКАЗКА la Conte de la Foret»: фонетическое сходство определяется наличием полностью совпадающих звуков в начальной части обозначений, идентичным их расположением, близостью состава гласных и согласных, а также вхождением одного обозначения в другое.

Графическое сходство сравниваемых обозначений определяется общим зрительным впечатлением. В обоих обозначениях используется один и тот же алфавит (кириллица), одинаковое графическое написание с учётом характера букв (печатные заглавные), идентичное расположение букв, отсутствуют цветные

различия. Визуально словесные элементы «ЛЕСНАЯ СКАЗКА la Conte de la Foret» расположены в две строки, что средний потребитель будет воспринимать как указание на то, что «la Conte de la Foret» представляет собой перевод на иностранном языке словесного обозначения «ЛЕСНАЯ СКАЗКА», что усиливает сходство.

Что касается смыслового сходства, следует учитывать, что заявленное обозначение «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» и «ЛЕСНАЯ СКАЗКА la Conte de la Foret» - где «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» и «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» имеют самостоятельное значение. А вторая часть противопоставленного обозначения «la Conte de la Foret» может переводиться, в том числе как «сказка о лесе» (см.<https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/la+Conte+de+la+Foret>). При этом семантический критерий в данном случае является второстепенным при сравнительном анализе, поскольку для среднего потребителя, не владеющего французским языком, словарные значения слов неизвестны.

Резюмируя сказанное, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак характеризуются фонетическим, графическим и смысловым сходством, однако 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.

Анализ однородности товаров, представленных в заявке № 2023814073 и противопоставленной регистрации, показал следующее.

Испрашиваемые товары 28 класса МКТУ *«елки новогодние из синтетических материалов; украшения елочные, за исключением лампочек, свечей и кондитерских изделий; елки искусственные с включенными огнями или елки искусственные с освещением; елки новогодние с освещением»* относятся к украшениям для рождественских елок.

Противопоставленный перечень товарного знака по свидетельству № 1124211 включает товары: «автоматы для видеоигр; автоматы игровые для азартных игр; автомобили [игрушки]; бассейны [изделия для игр и спорта]; велосипеды трехколесные для детей младшего возраста; велотренажеры; гантели гимнастические; гимнастические товары, включенные в 28 класс; дельтапланы; домики для кукол; доски для серфинга; дротики; елки новогодние из синтетических материалов; жилеты для плавания; игрушки для домашних животных; игрушки; игры настольные; игры; карты игральные; качели; конфетти; конфеты-хлопушки [рождественские хлопушки]; коньки ледовые; коньки роликовые; кубики строительные [игрушки]; куклы; лыжи; макеты [игрушки]; маски [игрушки]; маски карнавальные; матрешки; медведи плюшевые; модели [игрушки]; нарды; одежда для кукол; пазлы; перчатки для игр; пистолеты игрушечные; погремушки [игрушки]; роботы игрушечные; ружья гарпунные [товары спортивные]; самокаты [игрушки]; снаряды гимнастические; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; снасти рыболовные; сноуборды; спортивные товары, включенные в 28 класс; средства транспортные [игрушки]; столы бильярдные; тренажеры силовые; тренажеры спортивные; украшения для новогодних елок, за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий; футбол настольный; шахматы; шашки [игра]; эспандеры [тренажеры]», то есть содержит родовые и видовые наименования игр, игрушек, аппараты для видеоигр, товары гимнастические и спортивные, украшения для рождественских елок. Таким образом, все испрашиваемые 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.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 1124211, наряду с однородностью сравниваемых товаров, представленных в их перечнях, свидетельствуют о несоответствии первого требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. При таких обстоятельствах нет оснований для отмены решения Роспатента.

В отношении доводов заявителя об устойчивой ассоциативной связи обозначения именно с ним и о копированиях его изделий следует отметить, что оценка таких обстоятельств не относится к применению пункта 6 статьи 1483 Кодекса при анализе охраноспособности заявленного обозначения, и соответствующие аргументы не свидетельствуют о неправомерности решения Роспатента.

Что касается довода о неиспользовании противопоставленных товарных знаков, то он не может быть признан убедительным, поскольку отсутствует акт уполномоченного органа (суда), установившего такой факт.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.04.2025, оставить в силе решение Роспатента от 18.02.2025.