

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.05.2025 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Лебедевым Алексеем Андреевичем, г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024733265, при этом установила следующее.

Обозначение «FITGAME» по заявке №2024733265, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.03.2024, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров/услуг 09, 35, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.03.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех

испрашиваемых товаров и услуг ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное



обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №913230 с приоритетом от 08.02.2022, зарегистрированным на имя Бауэр Хоккей Лтд., 60 Жан-Поль-Кейэр Стрит, Бленвиль, Квебек, J7C 0N9, Канада, в отношении услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 35, 41, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 26.05.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.03.2025.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №913230;

- сравниваемые обозначения имеют разное звучание, поскольку произношение обозначений требует различной артикуляции;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №913230 и заявленное обозначение отличаются последовательностью слогов, что дополнительно свидетельствует о различии по звуковому критерию сходства;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются по графическому критерию сходства;

- анализируемые обозначения выполнены разным шрифтом и различаются расположением словесных элементов в композиции;

- различие в композиционном построении, графическом оформлении сравниваемых обозначений является существенным и может быть положено в основу для вывода о несходстве обозначений в целом;

- заявленное обозначение «FITGAME» является фантазийным и не имеет конкретного перевода;

- товарный знак «GAME FIT» имеет множество значений и, в частности, может быть переведен как «подходящий к игре»;

- следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются по семантическому критерию сходства;

- товары и услуги сопоставляемых перечней не являются однородными, поскольку услуги, приведенные в перечне противопоставленного товарного знака, относятся к хоккейному снаряжению и спортивному оборудованию, вместе с тем, правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг, способных обеспечить эффективную реализацию деятельности заявителя, связанной с компьютерными играми и программными обеспечениями для компьютерных игр;

- заявитель активно занимается продвижением товаров и услуг под обозначением «FITGAME» в России, издает и разрабатывает компьютерные игры, программное обеспечение;

- заявитель, продвигая обозначение «FITGAME», принимает активное участие в различных конференциях в сфере осуществляемой деятельности;

- таким образом, обозначение «FITGAME» обладает высокой степенью известности и узнаваемости, ассоциируется с деятельностью заявителя;

- правообладатель противопоставленного товарного знака – «Бауэр Хоккей Лтд.» является канадской компанией по подбору и продаже оборудования для хоккея;

- таким образом, заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака имеют различные направления деятельности и круг потребителей.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.03.2025 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг.

К возражению приложены следующие документы (копии):

- выписка из ЕГРИП в отношении заявителя (1);

- свидетельство о регистрации доменного имени (2);

- доклад «HTML5-игры. Можно ли заработать в 2024 году?» (3);
- доклад «Игра будет бесконечной. HTML5 игры, которые приносят прибыль годами» (4);
- коммерческое предложение (5);
- брендбук (8).

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (27.03.2024) заявки №2024733265 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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.

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.

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).

Обозначение по заявке №2024733265 представляет собой словесное обозначение «FITGAME», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров/услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Заявленному обозначению отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы заявленному обозначению противопоставлен



комбинированный товарный знак «» по свидетельству №913230, включающий словесные элементы «GAME» и «FIT», размещенные на двух строках друг под другом. Слова выполнены оригинальным шрифтом буквами черного и белого цвета, соответственно. Слово «FIT» размещено на фоне прямоугольника черного цвета.

Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В заявленном обозначении слово «FITGAME» является единственным индивидуализирующим элементом.

В противопоставленном товарном знаке основным индивидуализирующим элементом являются доминирующие визуально слова «GAME FIT», которые в первую очередь акцентируют на себе внимание потребителя и способствуют запоминанию обозначения.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения 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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), 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.

Товарный знак по свидетельству №913230 включает словесные элементы «GAME» и «FIT», которые переводятся с английского языка как (см. Англо-русский словарь Мюллера, <https://translate.academic.ru/fit/en/ru/?ysclid=mf5w6zlv4x952853202>, <https://translate.academic.ru/game/en/ru/?ysclid=mf5w0jxb4b361811941>):

«game» - игра, партия, соревнование, развлечение, забава;

«fit» - судороги, прорыв, вспышка, подходящий, достойный.

Заявленное обозначение «FITGAME» образовано путем слитного написания словесных элементов «FIT», «GAME» которые являются значимыми и разделяются потребителями при устном восприятии.

Сравнение заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков свидетельствует о том, что они содержат словесные элементы «GAME» и «FIT», которые характеризуются тождеством состава букв и звуков. При этом различный порядок расположения совпадающих частей «GAME» и «FIT» не устраняет сходное фонетическое восприятие сравниваемых словесных элементов.

Кроме того, сравниваемые обозначения способны вызывать одинаковые смысловые ассоциации.

Довод заявителя о восприятии заявленного обозначения исключительно в качестве фантазийного слова, без привязки к семантике слов «GAME» и «FIT», материалами возражения не подтвержден.

Словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены буквами латинского алфавита, что сближает их по визуальному критерию сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

По вопросу однородности товаров и услуг, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

09 класс МКТУ - диски с программным обеспечением для компьютерных игр; компьютерные игры, загружаемые через интернет; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное виртуальной реальности для игры в компьютерные игры; публикации электронные, относящиеся к играм и азартным играм, загружаемые; игры электронные загружаемые; игры компьютерные загружаемые; обеспечение программное для разработки игр; публикации электронные с играми; обеспечение программное для игр в виртуальной реальности; программы компьютерные для видео и компьютерных игр; публикации электронные, относящиеся к играм, загружаемые; обеспечение программное для компьютерных игр для игровых автоматов загружаемое;

35 класс МКТУ - услуги по оптовой продаже игр, в том числе компьютерных игр; услуги по розничной продаже игр, в том числе компьютерных игр; услуги по розничной продаже, связанные с играми; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже игр; услуги интернет-магазинов по розничной продаже игр; реклама; интернет-реклама; макетирование рекламы; реклама интерактивная в компьютерной сети; продвижение продаж для третьих лиц;

41 класс МКТУ - издание компьютерных игр; аренда компьютерных игр; услуги в области электронных игр, предоставляемые через глобальную компьютерную сеть; публикация редакционных материалов сайтов, доступных через глобальную компьютерную сеть; обеспечение игр в виртуальной реальности, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; обеспечение доступа к электронным услуги развлекательные, предоставляемые через глобальную компьютерную сеть; предоставление онлайн информации в области компьютерных игр; предоставление информации в режиме онлайн, касающейся компьютерных игр и усовершенствования компьютерных игр; предоставление онлайн компьютерных игр;

42 класс МКТУ - консалтинг по вопросам компьютерного программирования; консалтинг по вопросам анализа компьютерных систем; консалтинг по вопросам восстановления компьютерных данных; консалтинг по вопросам разработки компьютерного программного обеспечения; консалтинг по проектированию и разработке компьютерного программного обеспечения; разработка игр; программирование компьютерных игр; прокат программ компьютерных игр; разработка видео- и компьютерных игр; разработка компьютерных игр; проектирование программного обеспечения для компьютерных игр; предоставление во временное пользование незагружаемого программного обеспечения для разработки компьютерных игр; создание цифрового контента, а именно создание цифровых спецэффектов для фильмов, игр и программ для компьютеров; разработка программного обеспечения для компьютерных игр; тиражирование компьютерных программ.

Товарный знак по свидетельству №913230 зарегистрирован в отношении следующих услуг:

35 класс МКТУ - обеспечение снятия размеров и подгонки хоккейных изделий и снаряжения/оборудования по заказу в онлайн-режиме посредством интерактивного веб-сайта;

38 класс МКТУ - предоставление доступа к Интернет-платформам для услуг розничной продажи, ориентированной на потребителя/для услуг розничной продажи по заказу;

41 класс МКТУ - предоставление информации потребителям в области хоккейного снаряжения/оборудования посредством интерактивного веб-сайта;

42 класс МКТУ - платформа как услуга (PaaS) с компьютерными программными платформами для соответствия/настройки/персонализации покупательского опыта потребителя в области спортивного снаряжения/оборудования.

Сопоставляемые товары/услуги представляют собой товары и услуги в области компьютерных технологий и программирования (обобщённое название технологий, отвечающих за хранение, передачу, обработку, защиту и воспроизведение информации с использованием компьютеров), которые совпадают по роду, либо являются сопутствующими друг другу товарами/услугами, в связи с чем при имеющейся высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков у потребителя может сложиться представление об их принадлежности одному коммерческому источнику происхождения.

Также необходимо отметить, что на предмет однородности исследуется не фактическая деятельность заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков, а товары, представленные в перечнях сопоставляемых средств индивидуализации.

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельствам №913230 с учетом однородности товаров/услуг, представленных в их перечнях, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня товаров и услуг,

поскольку оно не соответствует для товаров 09 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.05.2025, оставить в силе решение Роспатента от 04.03.2025.