

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.09.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Хвесеней Алексеем Владимировичем (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №936600, при этом установлено следующее.

Оспариваемому знаку «SIX SENSES» по международной регистрации №936600 с расширением на территории Российской Федерации от 30.04.2018 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации 05.07.2019 в отношении товаров и услуг 36, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя SLC Sustainable Luxury Cyprus Limited, Кипр (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.09.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана знаку по международной регистрации №936600 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного

знака «  » (1) по

свидетельству №612493, сходного до степени смешения с оспариваемым знаком по международной регистрации и имеющего более ранний приоритет;

- оспариваемый и противопоставленный знаки являются сходными до степени смешения на основании фонетического критерия сходства;

- в сравниваемые обозначения заложен один и тот же смысл;

- охрана сравниваемым обозначениям предоставлена в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №936600 недействительным в отношении услуг 43 класса МКТУ, содержащихся в перечне регистрации.

Правообладатель знака по международной регистрации №1206890, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.04.2018) территориального расширения на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №936600 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. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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.

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 настоящем пункте, 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.


Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак (1) сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым знаком по международной регистрации, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый знак по международной регистрации «SIX SENSES» представляет собой словесное обозначение, выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Оспариваемый знак охраняется в черном и белом цветовом сочетании в отношении услуг 36, 43, 44 классов МКТУ.

В возражении оспариваемому знаку противопоставлен товарный знак (1) с более ранним приоритетом, правовая охрана которым была предоставлена на имя лица, подавшего возражение.


Противопоставленный товарный знак



«» (1) состоит из цифры «6» и букв, выполненных оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 20, 35, 42, 43 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого знака «SIX SENSES» по международной регистрации №936600 и противопоставленного товарного знака



«» (1) по свидетельству №712493, на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

Анализ словарно-справочной литературы показал, оспариваемое обозначение представляет собой словосочетание «SIX SENSES», имеет произношение [СИКС СЕНСИЗ]. В переводе с английского языка означает «шесть чувств» (см. <https://translate.yandex.ru>).

Товарный знак лица, подавшего возражение, представляет собой словосочетание «6 th sense», выполненное рукописным шрифтом. Учитывая характерное для английского языка написание аббревиатуры «th», стоящее после цифры «6», означающее, что цифра - порядковое числительное, обозначение произносится как «sixth sense» [СИКСФ СЕНС], переводится с английского языка на русский - «шестое чувство» (см.<https://translate.yandex.ru>).

Таким образом, сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически сходные до степени смешения словесные элементы [СИКС СЕНСИЗ] и [СИКСФ СЕНС]. Сравнимые обозначения являются краткими и лаконичными, характеризуются близким составом гласных и согласных звуков [СИКС СЕНС-] / [СИКС- СЕНС] и их одинаковым расположением в составе сравниваемых обозначений.

Сравниваемые обозначения имеют разные смысловые оттенки, следовательно, они близки по смыслу. Вместе с тем, в силу иностранного происхождения вышеуказанных словосочетаний, вероятнее всего их смысловое значение не известно среднему российскому потребителю.

Таким образом, сходство сопоставляемых товарных знаков позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый и противопоставленный знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, в том числе касающиеся их графического исполнения, которые признаются несущественными и второстепенными с точки зрения индивидуализирующей функции.

В отношении анализа однородности услуг, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Оспариваемому знаку по международной регистрации предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении услуг 43 класса МКТУ «hotel services; resort lodging services; restaurant, bar and cocktail lounge services; provision of conference, exhibition and meeting facilities; providing banquet and social function facilities for special occasions; making

reservations and bookings for others for accommodations, meals and services at hotels, resorts, restaurants and health spas» («гостиничные услуги; услуги размещения на курорте; услуги ресторана, бара и коктейль-бара; предоставление конференц-залов, выставочных и конференц-залов; предоставление банкетных и социальных услуг для особых случаев; бронирование и бронирование для других мест размещения, питания и услуг в отелях, курортах, ресторанах и оздоровительных спа-салонах»). Данные услуги являются однородными услугам 43 класса противопоставленного товарного знака (1) «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вэшпоку», поскольку содержат тождественные формулировки, либо относятся к одним и тем же родовым группам «услуги в области гостиничного бизнеса», «обеспечение временного пребывания», «услуги в области общественного питания».

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.09.2019, признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №936600 на территории Российской Федерации недействительным в отношении услуг 43 класса МКТУ.