


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.08.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Андреевой Екатериной Николаевной, г.Красноярск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018731171, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2018731171, поданной 25.07.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки, в белом, красном цветовом сочетании.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , выполненное в виде горизонтально-ориентированного прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент «PERSONA WOMEN», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.


Роспатентом 24.06.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018731171 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.


Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаком **PERSONA** по международной регистрацией № 449513 с приоритетом от 22.04.1994, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании «MAX MARA FASHION GROUP S.r.l.», в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;




- с товарным знаком  по свидетельству № 188659 с приоритетом от 14.07.1998 (срок действия продлен до 14.07.2028), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Фирма Информбюро», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком  по свидетельству № 368106 с приоритетом от 15.12.2006 (срок действия продлен до 15.11.2026), зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью «Веста», г. Барнаул, ул. Попова, д. 181 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

Клуб Путешествий
PERSONA

- с товарным знаком  по свидетельству №446375 с приоритетом от 08.07.2010 (срок действия продлен до 08.07.2020), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Клуб

Путешествий ПЕРСОНА», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарными знаками: **ПЕРСОНА** по свидетельству №149510 (срок действия продлен до 04.12.2025), **ПЕРСОНА** имидж-лаборатория по свидетельству № 316837 (с

ПЕРСОНА
ШКОЛА СТИЛИСТОВ

приоритетом от 16.02.2006, срок действия продлен до 16.02.2026) и

ПЕРСОНА
ИМИДЖ АГЕНТСТВО

по свидетельству № 577804, по свидетельству № 577805 (с приоритетом от 21.05.2014), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПЕРСОНА ДЕЛЕМО», Москва для услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В Роспатент 01.08.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными так как:

- в заявленном обозначении словесный элемент «WOMEN» не является слабым элементом, способным указывать на назначение товаров, поскольку не включает элемента «for», который указывал бы на принадлежность товаров «для женщин» и приводит примеры товарных знаков, в состав которых входит словесный элемент «FOR WOMEN», который, действительно является слабым элементом (международные регистрации №№ 1126249; 891528; свидетельства №№ 1055576; 710142) – (9).

- несмотря на то, что заявленное обозначение «PERSONA WOMEN» и противопоставленные знаки (1-8) включают сходный словесный элемент - «PERSONA / ПЕРСОНА», в целом семантика сравниваемых обозначений совершенно различна. Так, значение заявленного обозначения связано с женщинами,

с женским образом. Семантика противопоставленных знаков (1-3, 5) обусловлена исключительно значением слова «PERSONA»/«ПЕРСОНА». Семантику противопоставленных знаков (4, 6-8) следует рассматривать с учетом семантики неохраняемых словесных элементов, входящих в состав данных товарных знаков;

- с точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы противопоставленных обозначений имеют существенные отличия, так как имеют разный состав слов, разное количество слогов;

- сравниваемые обозначения не сходны визуально, так как производят разное общее зрительное впечатление;

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018731171 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

С возражением заявителем были представлены материалы, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.07.2018) поступления заявки № 2018731171 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 № 2018731171 представляет собой комбинированное обозначение , выполненное в виде горизонтально-ориентированного прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент «PERSONA WOMEN», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Заявленное обозначение выполнено в белом, красном цветовом сочетании.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- знак **PERSONA** по международной регистрацией № 449513 – (1),

представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ;



- товарный знак по свидетельству №188659 – (2),

представляющий собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально-ориентированного прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент «ПЕРСОНА», выполненный буквами русского алфавита, в котором буква «О» исполнена в оригинальной графике, остальные буквы – стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ;



- товарный знак по свидетельству № 368106 – (3),

представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ПЕРСОНА», выполненный буквами русского алфавита, стандартным шрифтом, знак ® (неохраняемый элемент) и изобразительные элементы в виде сложной геометрической фигуры и стилизованного изображения повара колпака. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ;

Клуб Путешествий

ПЕРСОНА

- товарный знак по свидетельству №446375 – (4),

представляющий собой словесное обозначение, включающее словесные элементы «Клуб Путешествий» (неохраняемый элемент) и «ПЕРСОНА», расположенные один под другим, выполненные буквами русского алфавита, стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ;

ПЕРСОНА

- товарный знак **ПЕРСОНА** по свидетельству №149510 – (5), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита, стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ;

- товарный знак **ПЕРСОНА** **имидж-лаборатория** по свидетельству №316837 – (6), представляющий собой словесное обозначение, включающее словесные элементы «ПЕРСОНА» и «имидж-лаборатория» (неохраняемый элемент), выполненные буквами русского алфавита, стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ;

ПЕРСОНА
ШКОЛА СТИЛИСТОВ

- товарный знак **ПЕРСОНА** **ШКОЛА СТИЛИСТОВ** по свидетельству № 577804 – (7), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ПЕРСОНА» и «ШКОЛА СТИЛИСТОВ» (неохраняемый элемент), выполненные буквами русского алфавита, стандартным и оригинальным шрифтами. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ;

ПЕРСОНА
ИМИДЖ АГЕНТСТВО

- товарный знак **ПЕРСОНА** **ИМИДЖ АГЕНТСТВО** по свидетельству № 577805 – (8), представляющий собой словесное обозначение, включающее словесные элементы «ПЕРСОНА» и «ИМИДЖ АГЕНТСТВО» (неохраняемый элемент), выполненные буквами русского алфавита, стандартным и оригинальным шрифтами. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-8) на тождество и сходство показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из двух слов, которые относятся к лексическим единицам разных языков, «PERSONA» (в переводе с испанского и итальянского

языков означает личность) и «WOMEN» (в переводе с английского языка означает женщина), которые вместе не образуют словосочетания. Заявленное обозначение также не может быть отнесено к категории так называемых устойчивых словосочетаний.

В этой связи правомерным является проведение анализа сходства по каждому слову отдельно.

При этом следует также отметить, что словесный элемент «WOMEN» заявленного обозначения применительно к заявленным товарам 25 класса МКТУ способен вызывать ассоциации товаров с определенным назначением, в связи с чем основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «PERSONA», который, как было указано выше, грамматически и семантически не связан со словесным элементом «WOMEN».

При анализе сравниваемых обозначений коллегия также учитывала, что в комбинированных обозначениях именно словесный элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя, поскольку он легче запоминается и, как правило, является главным средством индивидуализации товара.

Кроме того, если обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Таким образом, основную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленных знаках несут словесные элементы «PERSONA/ПЕРСОНА».

С учетом изложенного сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками (1-8) обусловлено тем, что они содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «PERSONA» - «PERSONA/ПЕРСОНА», которые несут в обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми обозначениями имеются визуальные отличия, однако в данном случае они второстепенны, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического и семантического сходства доминирующих словесных элементов.

Анализ однородности сопоставляемых товаров и услуг показал следующее.

Товары 25 класса МКТУ, указанные в перечне рассматриваемой заявки, и в перечне противопоставленного знака (1), относятся к одной родовой группе товаров «одежда, обувь», имеют одно назначение, широкий круг потребителей, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом и, следовательно, признаются однородными.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стенов / прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по*

розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» и услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных знаков (2, 4, 6, 7, 8) и услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров», указанные в перечне противопоставленного знака (5), однородны, поскольку относятся к одной категории услуг (продвижение товаров), имеют одно назначение (повышение спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров) и, следовательно, признаются однородными.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных;

обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление программами часто путешествующих; услуги в области общественных отношений; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая», и услуги, указанные в перечнях противопоставленных знаков (3, 7, 8), однородны, поскольку относятся к одной категории услуг (услуги в области управления бизнесом, офисная служба, информационно-консультационные услуги), имеют одно назначение (управления производством с целью повышения

эффективности производства и увеличения прибыли, офисная служба) и, следовательно, признаются однородными.

Заявителем в возражении однородность товаров и услуг не оспаривается.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками (1-8) в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.08.2019, оставить в силе решение Роспатента от 24.06.2019.