

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 23.05.2018, поданное ООО «Дона Арт», Московская обл., г. Одинцово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.02.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016744375, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016744375 подано на регистрацию товарного знака 24.11.2016 на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 40, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, состоящее из изобразительной части, выполненной в виде белого квадрата с красным контуром, на который наложена надпись «Oscar and Rebel», выполненная оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. В нижней части контура квадрата расположена надпись «OSCAR & REBEL», выполненная заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, красном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 19.02.2018 было принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 18 и услуг 40 классов МКТУ.

В отношении товаров 25 и услуг 41 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарными знаками «OSCAR», «ОСКАР», зарегистрированными под №№135929, 390012 с более ранними приоритетами на имя другого лица в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- с товарным знаком «OSCAR», зарегистрированным под №288190 с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- с товарным знаком «REBEL», зарегистрированным под №399489 с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Основные доводы возражения сводятся к отсутствию между сравниваемыми обозначениями сходства до степени смешения.

В возражении приведен подробный сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, на основании которого сделан вывод о том, что общее зрительное впечатление, вид шрифта, яркое цветовое исполнение и наличие изобразительных элементов в заявленном обозначении отличает его от противопоставленных товарных знаков.

Заявитель отмечает, что яркая изобразительная часть занимает в заявленном обозначении доминирующее положение, именно на ней акцентируется

внимание потребителя в первую очередь при осмотре знака, поскольку этот элемент представлен на переднем плане и с него начинается осмотр знака.

На основании сравнительного анализа заявитель делает вывод о том, что доминирующие элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков не имеют сходства, что исключает возможность смешения товарных знаков в гражданском обороте и введение потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Отсутствие сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по всем критериям сходства (фонетическому, визуальному, семантическому) определяет вывод о том, что заявленное обозначение не ассоциируется с противопоставленными товарными знаками.

В возражении также отмечено, что заявленное обозначение стало узнаваемым, так как неоднократно было представлено широкой публике в рамках дизайнерских коллекций на «Неделе моды в Москве» в Гостином дворе, а также в прессе (журналы «COSMOPOLITAN», «Fashion network», «Style News», «Metro», «Коммерсант» и др.), выходящей большими тиражами. В подтверждение указанного в возражении приведены ссылки на соответствующие сайты.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2016744375 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.11.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) 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, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение, состоящее из изобразительной части, выполненной в виде белого квадрата с красным контуром, на который наложена надпись «Oscar and Rebel», выполненная оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. В нижней части контура квадрата расположена надпись «OSCAR & REBEL», выполненная заглавными буквами латинского алфавита.

Степень стилизации и оригинальность исполнения словесных элементов «Oscar and Rebel», занимающих центральное место в композиции заявленного обозначения, привели к утрате ими словесного характера, в результате чего они воспринимаются как единый изобразительный элемент, играющий основную индивидуализирующую роль в обозначении. Словесные элементы «OSCAR & REBEL», расположены в нижней части композиции и выполнены таким мелким шрифтом, что внимание потребителя на этих элементах не акцентируется, соответственно они не оказывают существенного влияния на индивидуализацию заявленных товаров и услуг.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №135929 [1] представляет собой словесное обозначение «**OSCAR**», выполненное шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита. Срок действия регистрации продлен до 21.08.2002.

Товарный знак охраняется в отношении услуг 41 класса МКТУ «услуги в области развлечений и образования, вручение наград за выдающиеся достижения в кинематографии».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №390012 [2] представляет собой словесное обозначение «**ОСКАР**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Срок действия регистрации продлен до 12.10.2027.

Товарный знак охраняется в отношении услуг 41 класса МКТУ «образование, воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация культурно-просветительных мероприятий».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №288190 [3] представляет собой словесное обозначение «**OSCAR**», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Срок действия регистрации продлен до 26.11.2022.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ «обувь, головные уборы».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №399489 [4] представляет собой словесное обозначение «**REBEL**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Срок действия регистрации продлен до 30.07.2028.

Товарный знак охраняется в отношении услуг 41 класса МКТУ «развлечения и организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий».

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [4] показал следующее.

Оценка сходства комбинированных обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого с учетом всех присутствующих в них словесных и изобразительных элементов.

На формирование общего зрительного впечатления при восприятии сравниваемых обозначений оказывают влияние дополнительные изобразительные и словесные элементы, присутствующие в заявленном обозначении и образующие яркую и причудливую композицию с использованием оригинального шрифта в красно-белом цветовом сочетании. Что касается противопоставленных товарных знаков [1] – [4], то они лишены каких-либо оригинальных графических элементов и выполнены в черном цвете. Указанное позволяет сделать вывод о том, что в

целом сравниваемые обозначения производят на потребителя разное общее зрительное впечатление.

Несмотря на то, что композиция заявленного обозначения включает в себя словесные элементы, фонетически и семантически тождественные словесным товарным знакам «OSCAR», «ОСКАР» и «REBEL» [1] – [4], в словосочетании «OSCAR & REBEL» словесные элементы неразрывно связаны между собой амперсантом «&», за счет чего увеличена фонетическая длина словосочетания, формирующая фонетические различия между словесными элементами, включенными в заявленное обозначение, и короткими словами в противопоставленных товарных знаках.

Кроме того, как указано выше, словосочетание «OSCAR & REBEL», расположенное в нижней части композиции и выполненное мелким шрифтом, не оказывает существенного влияния на индивидуализацию заявленных товаров и услуг.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1] – [4] нельзя признать сходными до степени смешения, поскольку, благодаря вышеуказанным различиям, они не вызывают сходных ассоциаций.

Анализ товаров 25 и услуг 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и охраняются противопоставленные товарные знаки, показал, что они содержат товары 25 класса МКТУ, однородные товарам «обувь, головные уборы», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [3] и услуги 41 класса МКТУ, относящиеся к образованию, воспитанию, организации развлечений, спортивных и культурно-просветительных мероприятий, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки [1] - [3].

Вместе с тем, поскольку заявленное обозначение не вызывает сходных ассоциаций с противопоставленными товарными знаками, отсутствует вероятность

их смешения в сознании потребителя даже в отношении однородных товаров и услуг 25 и 41 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.05.2018, изменить решение Роспатента от 19.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016744375.**