

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 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 поступившее 26.08.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БРЕНД», Ростовская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017752101, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2017752101, поданной 08.12.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом принято решение от 26.04.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017752101 по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до

степени смешения со знаком « **PEROS** » по международной регистрации № 1007505 (дата территориального расширения – 25.08.2011),

принадлежащим BEYAZ KAGIT VE HIJYENIK ÜRÜNLER TEMIZLIK INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI, Турция, зарегистрированным в отношении, в том числе, однородных товаров 16 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.08.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.04.2019. Доводы возражения сводятся к следующему:



- заявленное обозначение «  » и знак «PEROS» по международной регистрации № 1007505 не являются сходными до степени смешения, поскольку в их состав входит различное количество букв и иной состав согласных, за счет устойчивых фонетических свойств которых определяется различное звучание обозначений; помимо этого, отличающая обозначения согласная «S» не теряет фонетической роли, так как располагается не внутри слова, а в его конце, тем самым образуя характерное окончание «-OS»;

- наличие в знаке по международной регистрации № 1007505 окончания «-OS» в последнем слоге приводит к различному звучанию словесных элементов в сравниваемых обозначениях, следовательно, отсутствует сходство конечных частей обозначений;

- различное звучание конечных частей является достаточным основанием для признания обозначений несходными по фонетическому критерию, что в свою очередь подтверждается практикой Роспатента при рассмотрении возражения, касающегося обозначения «SHIHAS»;

- также заявителем выявлены следующие регистрации товарных знаков, принадлежащих разным правообладателям: «Мультята» (свидетельство № 607013) и «Мультяшки» (свидетельство № 365570), «Натурале» (свидетельство № 614127) и «Натуралия» (свидетельство № 468811, «Naturalis» (международная регистрация № 927822);

- словесные элементы сравниваемых обозначений являются достаточно короткими словами, каждая буква имеет определяющее значение для их звучания;

- заявителем выявлено решение Роспатента, касающееся сравнения обозначений «МОЙ» и «МОЁ», в которых окончания являются отличными друг от друга;

- над буквой «е» заявленного обозначения присутствует изобразительный элемент, указывающий на ударный слог заявленного обозначения; в противопоставленном обозначении «PEROS» такое ударение отсутствует, что приводит к необходимости домысливания того, куда ставится ударение;

- слово «peros» предположительно имеет испанское происхождение, что обуславливает постановку ударения на последний слог «OS»;

- заявителем испрашивается правовая охрана в отношении товаров 16 класса МКТУ, которые реализуются оптом;

- словесный элемент заявленного обозначения создает образ одного слова, написанного с заглавной буквы и имеющее знак, указывающий на ударный слог; изобразительный элемент в виде стилизованного изображения мужского галстука-бабочки находится под словом в его середине, что создает впечатление о единстве и неразрывности словесного и изобразительного элемента;

- из материалов, размещенных на официальном сайте компании БЕЙАЗ КАГИТ (адрес в сети интернет <http://perosdeterjan.com.tr/>), можно сделать вывод, что товарный знак «PEROS» используется в стилизованной графической манере, отличной от графического исполнения заявленного обозначения;

- сравниваемые обозначения создают различное зрительное впечатление, и в результате этого не будут ассоциироваться потребителями с одним производителем;

- использование в отношении заявленных товаров графического элемента в виде галстука-бабочки обуславливает то, что данный элемент является сильным в заявленном обозначении, поскольку использование в обозначении указанной части гардероба для производства бумажно-целлюлозной продукции является оригинальным и творческим ходом, так как галстук-бабочка и бумажно-целлюлозная продукция не имеют никакой между собой связи и могут вызывать в

глазах потребителя диссонанс, который запомнится потребителем и продукция заявителя будет в первую очередь ассоциироваться именно с изобразительным элементом галстука-бабочки;

- имеющиеся отличия рассматриваемых обозначений обуславливают их различное визуальное восприятие;

- противопоставленные обозначения являются фантазийными и семантически нейтральными, требуют домысливания со стороны потребителя, какая идея заложена в данное обозначение;

- заявитель и его компании-партнеры выпускают бумажно-целлюлозную продукцию, словесный элемент «Рего» является частью единого ряда обозначений, индивидуализирующих их продукцию, в частности, обозначения «Перышко»;

- слово «Рего» в сознании потребителя вызывает ассоциации о мягкости производимой бумаги;

- какие-либо сведения о конкретном значении слова «PEROS» отсутствуют; рядовой потребитель в каждом отдельном случае придает отдельное значение каждому из представленных словесных обозначений и не может перепутать их;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «PEROS» не являются сходными до степени смешения, поскольку сравниваемые обозначения производят различное впечатление за счет различных элементов, доминирующего положения различных элементов, видов шрифта, графических написаний, фонетического произношения, что указывает на то, что заявленное обозначение обладает совокупностью свойств, необходимых и достаточных для его существования в качестве средства индивидуализации товаров и услуг конкретного лица (заявителя).

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 26.04.2019 и регистрации товарного знака по заявке № 2017752101 в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатка заключений, касающихся рассмотрения возражений в отношении обозначения «МОЙ ТОРТ», товарного знака со словесными элементами «shishas lounge bar»;

(2) распечатка с сайта www.perosdeterjan.com.tr;

(3) распечатка с сайта www.lili-r.ru.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (08.12.2017) подачи заявки № 2017752101 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 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.

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.

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 и 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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.

Указанные признаки 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).



Заявленное обозначение «  » по заявке № 2017752101 является комбинированным, включает словесный элемент «Péro», выполненный курсивом буквами латинского алфавита, и стилизованное изображение галстука-бабочки, выполненного под ним. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: и серый, синий, темно-синий, черный, серо-синий. Правовая охрана товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2017752101 испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ: *«бельё столовое бумажное; бумага туалетная; бумага; ленты бумажные; нагрудники детские бумажные; платки носовые бумажные; полотенца для рук бумажные; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки косметические бумажные; салфетки круглые столовые бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные»*.

PEROS

Противопоставленный знак « **PEROS** » по международной регистрации № 1007505 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 05 и 16 классов МКТУ. В частности, перечень товаров 16 класса МКТУ может быть переведен следующим образом: *«бумага; картон; изделия из бумаги и картона, не относящиеся к другим классам, а именно подставки из бумаги или картона,*

кружевные изделия из бумаги для украшения в кулинарном искусстве, бумага для выпечки и сорбетов, бумажные полотенца для рук, бумажные скатерти, бумажное столовое белье, бумажные кухонные полотенца, бумажные салфетки, салфетки для лица, бумажные полотенца для чистки, туалетная бумага, бумажные кофейные фильтры, бумажные мешки для мусора, изделия из картона, а именно картонные коробки; бумажные пакеты, бумажные пакеты, бумажные конверты, пакеты для бумажной упаковки, картонные тубы; упаковочные материалы, а именно картонная упаковка, бумажные конверты для упаковки, бумажные пакеты для упаковки, блистерные упаковки, бумажные сумки, а именно бумажные пакеты для покупок, бумажные хозяйственные сумки, ланч-пакеты из бумаги, фильтровальная бумага, рулоны бумаги или картона для упаковки, печатная продукция; переплетный материал; фотографии; канцелярские принадлежности; клеи для канцелярских или бытовых целей; материал для художников; малярные кисти; пишущие машинки и офисные принадлежности (кроме мебели); учебно-методические материалы (кроме аппаратуры); пластиковые материалы для упаковки (не включенные в другие классы); шрифты; клише».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

В отношении довода заявителя о доминирующей роли изобразительного элемента в заявленном обозначении коллегия отмечает следующее.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также

степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в-отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Так, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

В заявленном обозначении изобразительный элемент, расположенный в нижней части обозначения, представляет собой стилизованное изображение галстука-бабочки, который подчеркивает словесный элемент, выделяя его и акцентируя на слове «*Péro*» внимание потребителя. Его размеры и пространственное положение также не позволяют признать его доминирующим, при этом данный элемент может восприниматься отдельно от словесного, то есть он не является неотъемлемой частью композиции всего обозначения. Таким образом, доминирующим элементом оспариваемого товарного знака является именно словесный элемент «Péro».

С учетом сказанного, в заявленном обозначении основным элементом является слово «Péro», которое, вероятней всего, потребителем будет читаться как [ПЕ-РО]/[ПЭ-РО], а в противопоставленном товарном знаке основным является словесный элемент «PEROS», читающийся как [ПЕ-РОС]/[ПЭ-РОС].

Сравнительный анализ словесных элементов заявленного и противопоставленного обозначений по фонетическому фактору сходства показал, что их первый слог фонетически тождественен, а вторые отличаются только одним согласным звуком в конце. Таким образом, фонетическое тождество начальных частей обозначений, на которых акцентируется внимание потребителя в первую очередь, приводит к фонетическому сходству сравниваемых обозначений на основании совпадающих звуков и слогов, одинакового расположения совпадающих

звуков и слогов в обозначениях. Имеющееся отличие в один согласный звук не обеспечивает качественно разное звучание слов сравниваемых знаков, что позволяет сделать вывод об их фонетическом сходстве. При этом фонетическое сходство может быть достаточным для вывода о возможности смешения сопоставляемых обозначений, так как именно благодаря сходному звучанию они создают сходное впечатление.

Довод заявителя о разном ударении представляется субъективным, поскольку сравниваемые слова выполнены буквами латиницы, представляют собой фантазийные элементы, не имеющие закрепившегося у российских потребителей звукового воспроизведения.

Смысловый анализ в рассматриваемом случае не может быть проведен, поскольку слова «Pégo» и «PEROS» являются вымышленными.

Графические особенности выполнения заявленного обозначения не могут свидетельствовать об отсутствии сходства сравниваемых обозначений друг с другом в целом, поскольку противопоставленный товарный знак выполнен в стандартной шрифтовой манере, не имеет ярких, запоминающихся элементов. в связи с этим критерий общего зрительного впечатления не является определяющим.

Вышеприведенный анализ, в своей совокупности, свидетельствует о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по международной регистрации № 1007505 являются сходными, поскольку ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Что касается однородности товаров, то заявитель, согласно возражению, не оспаривает вывод Роспатента об однородности товаров 16 класса МКТУ, приведенных в перечнях заявки и противопоставленной регистрации.

Так, заявленные товары 16 класса МКТУ, относятся к родовой группе товаров «изделия из картона и бумаги». Большинство товаров 16 класса МКТУ противопоставленного перечня также относятся к данной родовой группе товаров, что определяет одно назначение, вид, круг потребителей, следовательно, их однородность.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения в отношении заявленных товаров требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.08.2019, оставить в силе решение Роспатента от 26.04.2019.