

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 17.12.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ГРИН-Ц», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017727187 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017727187 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 06.07.2017 на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение  со словесным элементом «L'case», выполненным буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.08.2018 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части приведенных в заявке товаров 18 класса МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ со знаком «L-Case» по международной регистрации № 1328984,

охраняемым на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.12.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.08.2018.

Доводы возражения сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым и шрифтовым исполнением и наличием в составе заявленного обозначения изобразительного элемента, а входящие в них словесные элементы относятся к лексическим единицам разных (французского – английского) иностранных языков, в силу чего они отличаются своим произношением, то есть составом звуков, и смысловым значением.

При этом в возражении указано то, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака осуществляют свою реальную экономическую деятельность в разных сегментах рынка.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

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

С учетом даты подачи заявки (06.07.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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.

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. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 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).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение  , в котором доминирует выполненный буквами латинского алфавита

словесный элемент «L'case», так как он занимает бóльшую часть пространства и запоминается легче, чем изобразительный элемент. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 06.07.2017 испрашивается, в частности, в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1328984 с конвенционным приоритетом от 29.02.2016 представляет собой словесное обозначение «L-Case», выполненное буквами латинского алфавита. Данный знак охраняется на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного международного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу полного фонетического вхождения противопоставленного знака в заявленное обозначение, что обусловлено, собственно, фонетическим тождеством соответствующих слов («L'case» – «L-Case») с учетом совпадения у них всех звуков.

Что касается довода возражения о том, что данные словесные элементы относятся к лексическим единицам разных (французского – английского) иностранных языков, в силу чего отличаются своим произношением, то есть составом звуков, и смысловым значением, то следует отметить, что они будут восприниматься на территории Российской Федерации российскими потребителями, скорее всего, исключительно как фантазийные слова, выполненные с использованием идентичных по своему начертанию букв одного и того же (латинского) алфавита, то есть как имеющие тождественный состав звуков и букв.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков, а именно по цветовому и шрифтовому исполнению и использованию апострофа или дефиса, по наличию в заявленном обозначении изобразительного элемента, играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного (комбинированного) обозначения и противопоставленного (словесного) знака коллегия исходила из того, что

решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный международный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Приведенные в заявке товары 18 класса МКТУ «каркасы для женских сумок; кейсы из кожи или кожкартона; наборы дорожные [кожгалантерея]; ранцы; рюкзаки; саквояжи; сумки; сумки женские; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сумки пляжные; сундуки дорожные; чемоданы; чемоданы [багаж]; чемоданы на колесах; чемоданы плоские», представляющие собой различные предметы багажа, для которых по результатам экспертизы было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, с одной стороны, и товары 18 класса МКТУ «предметы багажа, являющиеся сумками; сундуки и дорожные сумки», для которых, в частности, охраняется противопоставленный международный знак, с другой стороны, соотносятся друг с другом как вид-род либо относятся к одной и той же родовой группе товаров (предметы багажа), имеют одинаковое назначение (перемещение груза), одинаковые условия производства (выпускаются одними и теми же фабриками) и сбыта (реализуются в одних и тех же специализированных магазинах или отделах магазинов) и один и тот же круг потребителей, нуждающихся в перемещении своих вещей и иных материальных ценностей, то есть данные товары являются однородными.

Относительно довода возражения о том, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака осуществляют свою реальную экономическую

деятельность в разных сегментах рынка, необходимо отметить, что данное обстоятельство не может быть принято коллегией во внимание, поскольку сравнительному анализу подлежат только конкретные товары, приведенные в рассматриваемой заявке и в перечне товаров противопоставленной международной регистрации знака.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 18 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный международный знак являются сходными до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров 18 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении соответствующих товаров 18 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.12.2018, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.08.2018.