


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона 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 возражение, поступившее 06.11.2018, поданное Шевченко Ольгой Анатольевной, г. Абакан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017712333, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017712333, поданной 03.04.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки № 2017712333 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение « APRIORIPRIME», включающее словесный элемент «APRIORIPRIME», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде оригинально выполненного сочетания букв «А» и «Р», расположенный над словесным элементом «APRIORIPRIME».

Роспатентом было принято решение от 25.07.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017712333, мотивированное тем, что заявленное обозначение не соответствует подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с серией товарных знаков, включающих словесный элемент «APRIORI», по международным регистрациям №№ 670445 (приоритет от 20.08.1996), 743636 (приоритет от 05.07.2000), 887945 (приоритет от 23.11.2005), 1290452 (приоритет от 14.07.2015), принадлежащих Peek & Cloppenburg KG, Германия, зарегистрированных, в том числе, в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Одновременно в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения отмечено, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1493 Кодекса в материалы заявки № 2017712333 поступило обращение заинтересованного лица (Peek & Cloppenburg KG, Германия), выразившего обеспокоенность относительно возможной регистрации товарного знака по заявке № 2017712333. В заключении указано, что правообладатель оказывает услуги по продаже одежды, обуви, головных уборов, сумок, аксессуаров посредством сети розничных магазинов (приведены ссылки на сеть Интернет: <http://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/2249928>, https://en.wikipedia.org/wiki/Peek_%26_Cloppenburg). В связи с изложенным сделан вывод о том, что заявленное обозначение может быть воспринято потребителями как продолжение серии товарных знаков правообладателя.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.11.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.07.2018. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравнивая словесный элемент «APRIORIPRIME» заявленного обозначения и словесный элемент «APRIORI» противопоставленных обозначений по признакам фонетического сходства, можно сделать вывод, что сравниваемые обозначения имеют различное количество слогов, звуков и букв;

- сравниваемые обозначения произносятся по-разному, не являются сходными фонетически;

- сравнивая словесный элемент заявленного обозначения и словесный элемент противопоставленных обозначений по признакам графического сходства, можно сделать вывод, что в сравниваемых обозначениях присутствует различный вид (размер) шрифта, разное графическое написание с учетом характера букв, различное расположение букв;

- особое внимание следует уделить доминирующему изобразительному элементу заявленного обозначения;

- изобразительный элемент акцентирует на себе внимание потребителей, а словесный элемент является второстепенным;

- сравниваемые обозначения производят совершенно различное общее зрительное впечатление, не сходны графически;

- сравнивая словесный элемент заявленного обозначения «APRIORIPRIME» и словесный элемент противопоставленных обозначений «APRIORI», можно сделать вывод об их семантическом несхождении;

- словесный элемент «APRIORI» не имеет перевода согласно <https://m.translate.ru/>, но может трактоваться как транслитерация слова «АПРИОРИ», означающего «независимо от опыта», «до опыта», «знание о фактах, полученное до изучения их на опыте», «знание, изначально присущее сознанию», «заранее, предварительно»;

- словесный элемент заявленного обозначения «APRIORIPRIME» является фантазийным словом, не имеет самостоятельного значения, следовательно, не вызывает у потребителя тех же ассоциаций, что и противопоставленные товарные знаки;

- в заявленном обозначении присутствует очень сильная составляющая «-PRIME», на которую падает ударение, в связи с чем у потребителя, обладающего знанием английского языка, возникает ассоциация с рассветом, согласно переводу слова <https://m.translate.ru/>;

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками по фонетическим, графическим и семантическим признакам;

- на сегодняшний день существует практика регистрации обозначений, включающих слова «Априори»/«Apriori»: так, для услуг 35 класса МКТУ на имя

иных лиц зарегистрированы товарные знаки «АприориАльберо» и «» и «» по свидетельствам №№ 584260 и 416946;

- необходимо учитывать уже принятые решения в аналогичных или схожих ситуациях.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.07.2018 и принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2017712333 в отношении заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия решения Роспатента от 25.07.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017712333.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 06.02.2019 в режиме видеоконференц-связи, представителем заявителя было пояснено, что вывод об однородности заявленных товаров и услуг товарам и услугам, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков, заявитель не оспаривает, поскольку сферой его интересов являются товары 25 класса МКТУ и услуги, касающиеся сферы продаж.

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

С учетом даты (03.04.2017) подачи заявки № 2017712333 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).


На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017712333 заявлено




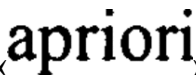
комбинированное обозначение «**APRIORIPRIME**», включающее словесный элемент


«APRIORIPRIME», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде оригинально выполненного сочетания букв «А» и «Р», расположенный над словесным элементом «APRIORIPRIME».



Противопоставленный знак «  » по международной регистрации № 670445 (конвенционный приоритет от 20.08.1996) является комбинированным, включает словесный элемент «apriori», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде ломанной линии, пересекающей словесный элемент. Правовая охрана данному знаку предоставлена в Российской Федерации в отношении товаров 14, 18 и 25 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак «  » по международной регистрации № 743636 (конвенционный приоритет от 05.07.2000) является словесным, выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с подчеркиванием. Правовая охрана данному знаку предоставлена в Российской Федерации в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.



Противопоставленный знак «  » по международной регистрации № 887945 (приоритет от 23.11.2005) является словесным, выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному знаку предоставлена в Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак « **APRIORI** » по международной регистрации № 1290452 (приоритет от 14.07.2015) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному знаку предоставлена в Российской Федерации в отношении товаров 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Основным «сильным» элементом заявленного обозначения, обуславливающим его индивидуализирующую способность, является словесный элемент «APRIORIPRIME», поддержанный изобразительным элементом в виде стилизованного изображения двух первых букв частей «APRIORI» и «PRIME».

Все противопоставленные товарные знаки в качестве единственного словесного элемента включают слово «APRIORI», которое является доминирующим элементом этих товарных знаков.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено, прежде всего, фонетическим сходством входящих в их состав основных элементов «APRIORIPRIME»/«APRIORI». Так, противопоставленные товарные знаки, с точки зрения фонетического критерия, полностью входят в состав заявленного обозначения.

Часть «-PRIME» словесного элемента заявленного обозначения, хотя и выполнена слитно, но при произношении выделяется ритмически, разделяя слово «APRIORIPRIME» на соответствующие части.

При этом с точки зрения смыслового критерия следует согласиться с заявителем, что часть «-PRIME» может быть понятна российским потребителям. Вместе с тем, чаще слово «PRIME» и его транслитерация «ПРАЙМ» употребляются в качестве прилагательного в значениях «первый», «лучший, отличный, превосходный, первоклассный; высшего качества, высшего сорта» (например, https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/prime_1). Данные значения не приводят к формированию качественно нового ассоциативного ряда при восприятии слова «APRIORIPRIME» в сравнении со словом «APRIORI», также заимствованным в русском языке в значении «знание, предшествующее опыту и независимое от него».

Графические отличия сравниваемых обозначений носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического критерия сходства. Сходство доминирующих элементов приводит к ассоциированию заявленного обозначения со

знаками по международным регистрациям №№ 670445, 743636, 887945, 1290452 и к выводу об их сходстве в целом.

Что касается однородности товаров и услуг, указанных в перечне заявки № 2017712333 и в перечнях противопоставленных товарных знаков, необходимо отметить, что степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки.

Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

При этом заявитель, согласно доводам, озвученным в ходе заседания от 06.02.2019, не оспаривает вывод об однородности заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ товарам 25 и услугам 35 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков.

Угроза смешения товарных знаков присутствует в том случае, если один товарный знак может быть воспринят потребителем за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же производителю (предприятию).

В этой связи необходимо учитывать, что противопоставленные товарные знаки представляют собой серию знаков одного правообладателя, предназначенных для индивидуализации одежды, обуви, аксессуаров, бижутерии, сумок, а также услуг, связанных с продвижением товаров.

Репутация правообладателя и известность данных товаров и услуг российским потребителям прослеживается из сведений сети Интернет («Известная торговая марка Arpriori сегодня является не просто законодателем европейской моды, но и любимым брендом одежды огромного количества отечественных и зарубежных покупателей. Она удачно объединила в единое целое элегантность и яркие спортивные элементы, игру цветовой палитры и строгий бизнес-стиль — наиболее востребованные и актуальные модные направления моды. Они нашли свое отражение во многих моделях торговой марки Arpriori, отличающиеся высочайшим качеством пошива. Яркие и новые линии одежды представлены куртками и пальто, кожаными изделиями и оригинальными аксессуарами, способные дополнить

многообразии цветовой гаммы каждой коллекции известного бренда», см. <http://ragazza.ru/brands/apriori.html>), а также доводов обращения, направленного правообладателем в период экспертизы заявленного обозначения.

Заявленное обозначение предназначено для индивидуализации, прежде всего, товаров, в отношении которых используются противопоставленные товарные знаки, что усиливает вероятность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Ввиду изложенного коллегия усматривает принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о происхождении из одного коммерческого источника товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров и услуг, приведенных в перечнях противопоставленных регистраций.

Вышеизложенный анализ свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у коллегии нет оснований для отмены оспариваемого решения.

В отношении практики регистрации товарных знаков, приведенной в возражении, следует отметить. Что каждый товарный знак индивидуален и возможность его регистрации рассматривается отдельно. В данном случае, заявленное обозначение может ассоциироваться у потребителей с правообладателем противопоставленных регистраций, поскольку у них может возникнуть представление о том, что товары и услуги, маркированные заявленным обозначением, являются одной из линеек товаров правообладателя.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.11.2018, оставить в силе решение Роспатента от 25.07.2018.