

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, рассмотрела возражение, поступившее 18.10.2017, поданное Шевелёвым Дмитрием Владимировичем, Московская область, г. Фрязино (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016725182 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016725182, поданной 13.07.2016, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

ASHÉ

Согласно материалам заявки заявлено обозначение
выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 21.07.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016725182 в отношении товаров 25 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне, поскольку заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения:



- со знаком [2] по международной регистрации № 582168, приоритет от 11.01.1992 (срок действия регистрации знака – до 11.01.2022), со знаком



[3] по международной регистрации № 742944, конвенционный приоритет от 10.03.2000 (срок действия регистрации знака – до 10.08.2020), правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: «KS Warenhaus IPCo GmbH», Maximiliansplatz 12 80333 München, Германия, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- экспертизой указано на фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений [1] и [2,3], поскольку обозначение «ASHE» [1] в силу стилизованного исполнения первой буквы «А» воспринимается и читается как «SHE», а также на однородность анализируемых товаров 25 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 18.10.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.07.2017.

Доводы возражения, поступившего 18.10.2017, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] и товарные знаки [2,3] не сходны по фонетическому, семантическому, графическому критериям сходства;

- заявленное обозначение [1] выполнено четырьмя буквами латинского алфавита, нестандартным шрифтом, слово искусственно образовано, является фантазийным, перевода на русский язык не имеет. Обозначение «ASHE» состоит из четырёх букв: двух гласных и двух согласных, из трех звуков, двух слогов: первый состоит из гласной «А», второй слог - «ШЕ» и звучит как - «А'-ШЕ'»;

- противопоставленные товарные знаки [2,3] - это словесный элемент «SHE», выполненный тремя буквами латинского алфавита, в переводе с английского языка означает «она», «та» и произносится как «ШИ»;
- в противопоставленных знаках [2,3] слово состоит из трех букв - две согласные и одна гласная, а также из двух звуков, одного слога - «ШИ», произношение определяется правилами английского языка - слово относится к общей лексике, произношение которого известно российскому потребителю;
- отсутствие звукового сходства сравниваемых обозначений [1] и [2,3] обусловлено разной фонетической длиной, количеством слогов, звуков, общим ритмом, интонацией, а также составом звуков - совпадает лишь буквосочетание «SH», (произносимое как «Ш»), причем различаются их конечные части;
- заявленное обозначение [1] выполнено в оригинальном графическом исполнении и представляет собой оригинальную композицию знаков и букв. Особенную различительную способность обозначению [1] придает оригинальное начертание первой буквы «A»;
- противопоставленные знаки [2,3] выполнены в совершенно ином графическом стиле написания прописными буквами латинского алфавита, широким, крупным, размытым, объемистым шрифтом, выполненным в художественном облике свободного стиля, имитирующего небрежное рукописное написание, с размещением букв, включенных в словесный элемент на разном уровне без наклона в первом знаке и во втором знаке с наклоном;
- сравниваемые обозначения [1] и [2,3] не являются сходными до степени смешения по графическому критерию в силу различного общего зрительного впечатления, обусловленного разными стилями используемых шрифтов, разными композиционными решениями и графическими исполнениями, существенной разницей в визуальной длине сравниваемых обозначений;
- прочтение и восприятие обозначения [1] потребителем затруднено, требует домысливания, что принципиально исключает возможность смешения потребителем сравниваемых обозначений [1] и [2,3];
- заявленное обозначение [1] представляет собой фантазийное обозначение, вместе с тем, оно представляет собой название марки (бренда) одежды и обуви «ASHE» —

транслитерация первых букв имени и фамилии создательницы и дизайнера марки Ады Шевелёвой. Среди потребителей этой марки одежды и обуви марка «ASHE» ассоциируется именно с именем дизайнера этой линии. Противопоставленные товарные знаки [2,3] представляют собой лексические единицы, обладающие конкретным значением (местоимение «she» в переводе с английского языка означает: «она», «та»). Несовпадение заложенных в сравниваемые обозначения [1] и [2,3] понятий, идей в соответствии с законодательством свидетельствует об отсутствии семантического сходства;

- товар, маркированный противопоставленными знаками [2,3], официально не поставляется на территорию Российской Федерации, при этом отсутствует информация о наличии товара, маркированного обозначением «SHE» в торговой сети на территории России;

- наличие противопоставленных товарных знаков [2,3] не может препятствовать государственной регистрации обозначения [1] в качестве товарного знака по заявке № 2016725182 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 18.10.2017, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела были приложены публикации с сайтов сети Интернет (<https://daily.afisha.ru>; <https://tutdesign.ru>; <http://outletov.net/>; <https://favot.ru/>), а также согласие дизайнера А.В. Шевелёвой на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на имя заявителя.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 18.10.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (13.07.2016) заявки № 2016725182 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, утвержденных 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 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.

Согласно требованиям пункта 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

ASHÉ

[1] является словесным, выполнено заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда; обувь; головные уборы».

Решение Роспатента от 21.07.2017 мотивировано несоответствием заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.



Противопоставленный знак [2] по международной регистрации № 582168, приоритет от 11.01.1992 (срок действия регистрации знака – до 11.01.2022) представляет собой словесное обозначение «She», выполненное стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ «vêtements, chapellerie, bottes, chaussures, gants et ceintures» («одежда, головные уборы, обувь, ботинки, перчатки и поясы»).



Противопоставленный знак [3] по международной регистрации № 742944, конвенционный приоритет от 10.03.2000 (срок действия регистрации знака – до 11.01.2022) представляет собой словесное обозначение «She», выполненное стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку [3] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ «vêtements, ceintures (habillement), chaussures, chapellerie» («одежда, ремни (одежда), обувь, головные уборы»).

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений показал, что сравниваемые обозначения имеют звуковые различия, обусловленные произношением гласных звуков. Так, заявленное обозначение [1] позиционируется на рынке как «Ashe» («А-ш-э»), при этом первый звук читается как «А», последний слог – ударный и ударение падает на гласную «е». Противопоставленные знаки [2,3] представляют собой лексическую единицу английского языка «she», имеющую произношение «ш-ь-и-и» (см., например, сайт <http://razgovornik.info/word>).

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3], показал, что они несут разную смысловую нагрузку. Так, знаки [2,3] представляют собой слово «SHE», имеющее перевод с английского языка на русский язык: она, та (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>). Согласно материалам возражения заявленное обозначение [1] представляет собой название бренда авторской одежды и обуви, выполненного буквами латинского алфавита. Обозначение «Ashe» образовано от имени и фамилии дизайнера Ады Шевелёвой. Изложенное обуславливает отсутствие сходства сравниваемых обозначений [1] и [2,3] по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3] показал визуальные различия в шрифтовом написании. Противопоставленные знаки выполнены тонким рукописным шрифтом, в знаке [2] первая буква «s» выполнена по уровню выше других букв и с наложением на букву «h». В заявленном обозначении [1] первая буква «A» выполнена стилизованной, то есть часть буквы не прорисована, остальные буквы выполнены стандартным шрифтом.

Прием стилизации буквы «A» с не прорисованными до конца фрагментами буквы часто встречается на современном рынке. Например, стилизация буквы «A» присутствует в брендах: «FASHION FACTORY», «KIA» и т.д.

Проведенный анализ позволяет коллегии сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений [1] и [2,3] по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

Указанное обуславливает отсутствие ассоциирования сравниваемых обозначений [1] и [2,3] друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии сходства.

В отношении однородности сравниваемых товаров 25 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные товары 25 класса МКТУ «одежда; обувь; головные уборы» идентичны соответствующим товарам 25 класса МКТУ, указанным в перечне

противопоставленных знаков [2,3]. Однородность сравниваемых товаров 25 класса МКТУ заявителем в материалах возражения не оспаривается.

Учитывая отсутствие сходства, идентичные товары 25 класса МКТУ, маркированные сравниваемыми обозначениями [1] и [2,3], не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности товаров 25 класса МКТУ одному производителю.

Коллегией принято во внимание, что согласно материалам возражения заявленные товары 25 класса МКТУ, маркированные обозначением [1], присутствуют на рынке Российской Федерации. Товары 25 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных знаков [2,3], официально не поставляются на территорию Российской Федерации. Указанные обстоятельства также приводят к отсутствию смешения сравниваемых обозначений.

Кроме того, коллегией учтено имеющееся в материалах дела согласие от дизайнера А.В. Шевелёвой на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на имя заявителя.

Следовательно, заявленное обозначение [1] в отношении товаров 25 класса МКТУ не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 18.10.2017, отменить решение Роспатента от 21.07.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016725182.