

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 18.07.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Окситания», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018728192 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018728192 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 05.07.2018 на имя заявителя в отношении услуг 43 и 44 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесным элементом «**Окситания**», выполненным буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.05.2019 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части приведенных в заявке услуг 43 и 44 классов 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 услуг 43 и

44 классов МКТУ с серией знаков по международным регистрациям №№ 1006051 («L'Occitane»), 1330027 («L'Occitane») и товарных знаков по свидетельствам №№ 434559 («Л'ОКСИТАН»), 434560 («Л'ОКСИТАН»), 434561 («Л'ОКСИТАН»), 466230 («L'OCCITANE»), охраняемых на имя другого лица и имеющих более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.07.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.05.2019.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными, так как они отличаются количеством слогов, звуков и букв и составом звуков и букв, в том числе начальными и конечными звуками и буквами, и производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное их отличиями в цветовом и шрифтовом исполнении, наличием в составе заявленного обозначения изобразительного элемента, а в противопоставленных знаках – апострофа, не характерного для русского языка, а также разными смысловыми значениями, поскольку в заявленном обозначении имя существительное «Окситания» является названием исторической области на юге Франции и небольшой части Испании, а в противопоставленных знаках имя прилагательное «L'Occitane» с артиклем, обозначающим определенную форму, в переводе с французского языка означает «окситанский», «этот окситанский».

В возражении также указано, что заявителем используется заявленное обозначение в качестве коммерческого обозначения для индивидуализации его салона красоты.

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 услуг.

К возражению приложены копии благодарственных писем и публикаций в журналах о салоне красоты «Окситания» [1].

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

С учетом даты подачи заявки (05.07.2018) 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 оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «**Окситания**», так как он акцентирует на себе внимание, занимая бóльшую часть пространства, и запоминается легче, чем изобразительный элемент.

В силу указанных обстоятельств данный словесный элемент несет в этом обозначении основную индивидуализирующую нагрузку и, следовательно, прежде всего, подлежит сравнительному анализу.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 05.07.2018 испрашивается в отношении услуг 43 и 44 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 1006051 («**L'Occitane**»), 1330027 («**L'Occitane**») и товарные знаки по свидетельствам №№ 434559 («**Л'ОКСИТАН**»), 434560 («**Л'ОКСИТАН**»), 434561 («**Л'ОКСИТАН**»), 466230 («**L'OCCITANE**»), охраняемые на имя другого лица и имеющие более ранние приоритеты, представляют собой соответствующие словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского или русского алфавитов.

При этом слово «**Л'ОКСИТАН**» представляет собой всего лишь транскрипцию слова «**L'Occitane**», что позволяет признать то, что данные знаки образуют собой целую серию знаков, индивидуализирующих товары и услуги их правообладателя – компании Laboratoires M&L, Société anonyme (Франция), причем независимо от использования для них букв латинского или русского алфавитов.

В этой связи следует отметить, что характерные для французского языка артикль и апостроф («**L'**») являются в составе этих знаков служебными элементами, то есть имеющими второстепенное значение, поэтому основную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленных знаках несет именно само слово «**Occitane**» («**ОКСИТАН**»), которое, следовательно, и подлежит, прежде всего, сравнительному анализу.

Противопоставленные знаки охраняются на территории Российской Федерации, в частности, в отношении услуг 43 и 44 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и серии противопоставленных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе несущих основную индивидуализирующую нагрузку доминирующих соответствующих слов «**Окситания**» и «**Occitane**» («**ОКСИТАН**»).

Сходство данных слов обуславливается наличием у них одинакового состава согласных звуков и близкого состава гласных звуков и совпадающих звукосочетаний, причем в их начальных частях, которые особенно акцентируют на себе внимание и являются, собственно, основами этих слов, формируя у них крайне близкое звучание в целом.

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что слова «**Окситания**» и «**ОКСИТАН**» в их составе выполнены буквами одного и того же русского алфавита, в то время как слово «**ОКСИТАН**», как уже отмечалось выше, является, в свою очередь, транскрипцией слова «**Occitane**».

Кроме того, в заявленном обозначении слово «**Окситания**», как было отмечено в возражении самим же заявителем, является названием исторической

области на юге Франции и небольшой части Испании (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толкования» – <https://dic.academic.ru>), а в противопоставленной серии товарных знаков слово «**Occitane**» в сочетании с артиклем и апострофом («**L'**») представляет собой притяжательное прилагательное «**L'Occitane**», в переводе с французского языка означающее «окситанский» (см. Интернет-портал «Яндекс: Переводчик» – <https://translate.yandex.ru>), то есть «принадлежащий Окситании», «связанный с Окситанией» или «происходящий из Окситании», в силу чего, совершенно очевидно, усматривается подобие заложенных в сравниваемые знаки понятий и идей, то есть наличие у них также и смыслового сходства.

При этом некоторые имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по цветовому и шрифтовому исполнению, по количеству слогов, звуков и букв и составу звуков и букв, по наличию в заявленном обозначении изобразительного элемента, а в противопоставленных знаках – артикля и апострофа, не характерных для русского языка, играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и серии противопоставленных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых 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 противопоставленные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Поскольку противопоставленные знаки, как было отмечено выше, образуют собой целую серию знаков, индивидуализирующих товары и услуги их

правообладателя, то данное фактическое обстоятельство усиливает опасность смешения на рынке услуг, для индивидуализации которых предназначены заявленное обозначение и эти противопоставленные знаки, когда заявленное обозначение вполне может быть воспринято российскими потребителями в качестве товарного знака, являющегося одним из указанной серии противопоставленных знаков. Так, данное обстоятельство обуславливает необходимость расширения диапазона соответствующих услуг, подлежащих признанию в качестве однородных.

Приведенные в заявке услуги 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"», представляющие собой различные услуги в сфере общественного питания (ресторанный бизнес) и услуги проката оборудования, для которых по результатам экспертизы было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, с одной стороны, и все услуги 43 класса МКТУ, для которых охраняются противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 434559, 434560, 434561 и 466230 и представляющие собой услуги в сфере общественного питания (ресторанный бизнес), и услуги 43 класса МКТУ «услуги по предоставлению питания и питья» противопоставленной международной регистрации знака № 1006051 и услуги 43 класса МКТУ «услуги кафе; предоставление еды и напитков; аренда стульев, столов, столового белья, посуды; аренда кухонного оборудования; аренда диспенсеров питьевой воды» противопоставленной международной регистрации знака № 1330027, с другой стороны, совпадают, соотносятся друг с другом как вид-род либо относятся к одним и тем же соответствующим определенным родовым группам услуг

(услуги в сфере общественного питания либо услуги проката оборудования), то есть они являются однородными.

Приведенные в заявке услуги 44 класса МКТУ «бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; ваксинг / восковая депиляция; восстановление лесных массивов; дизайн ландшафтный; диспансеры / центры здоровья; имплантация волос; лечение гомеопатическими эссенциями / услуги в области ароматерапии; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; огородничество; парикмахерские; пирсинг; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; салоны красоты; санатории; татуирование; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги бальнеологических центров; услуги в области аквакультуры; услуги визажистов; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги питомниководов; услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по оплодотворению в пробирке / услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги саун; услуги соляриев; уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; физиотерапия; хирургия пластическая; хирургия растений», представляющие собой различные услуги в сферах гигиенического и косметического ухода за людьми или животными (услуги салонов красоты и спа-салонов), физиотерапии и растениеводства, для которых по результатам экспертизы было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, с одной стороны, и услуги 44 класса МКТУ «гигиенический и косметический уход за людьми или животными; салоны красоты; парикмахерские; садоводство» противопоставленной международной регистрации знака № 1006051 и услуги 44 класса МКТУ «маникюр; массаж;

парикмахерские; салоны красоты; услуги бальнеологических центров, а именно спа-салонов; услуги визажистов; услуги соляриев; физиотерапия» противопоставленной регистрации товарного знака № 466230, с другой стороны, совпадают, соотносятся друг с другом как вид-род либо относятся к одним и тем же соответствующим определенным родовым группам услуг (услуги в сферах гигиенического и косметического ухода за людьми или животными, физиотерапии либо растениеводства), то есть они являются однородными.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 43 и 44 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 43 и 44 классов 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 данных услуг.

Что касается довода возражения о том, что заявителем используется заявленное обозначение в качестве коммерческого обозначения для индивидуализации его салона красоты, и представленных им материалов [1], то следует отметить, что они никак не опровергают вышеуказанный вывод коллегии о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для части приведенных в заявке услуг, так как не имеют никакого отношения к вопросу о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными знаками до степени смешения в отношении однородных услуг, приведенных в соответствующих перечнях конкретных услуг в заявке и в противопоставленных регистрациях знаков.

Необходимо также отметить, что коммерческое обозначение и товарный знак представляют собой разные средства индивидуализации, которые выполняют разные функции, регулируются разными институтами права, и к ним предъявляются, соответственно, разные требования, в соответствии с которыми, к тому же, факт наличия у заявителя права на определенное коммерческое обозначение никак не может быть подтвержден, собственно, только лишь документами [1].

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.07.2019,
оставить в силе решение Роспатента от 29.05.2019.**