

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 (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.01.2022 возражение, поданное компанией Групп Аталлах Инк., Канада (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019754734, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **SSENSE** » по заявке №2019754734 с датой поступления от 29.10.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.03.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019754734. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным



знаком «  » (по свидетельству №661689 с приоритетом от 20.07.2017) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.01.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарный знак [1] не является сходным до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2019754734, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ЭССЕНСЕ], в то время как противопоставленный товарный знак имеет следующее звучание [СЕНСЕ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;

- в противопоставленном товарном знаке [1] доминирующее положение занимает изобразительный элемент, поскольку он является более крупным, чем словесный элемент «Sense», в связи с чем внимание потребителя изначально акцентируется именно на графическом элементе; заявленное же обозначение является словесным, не содержит в себе изобразительных элементов, то есть заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] различаются по визуальному признаку сходства;

- словесный элемент «Sense» противопоставленного товарного знака [1] имеет перевод с различных языков, в частности, с английского, и означает «чувство», «ощущение», «восприятие» (приложение №3), в то время как заявленное обозначение, если произнести его как [эссенс], ассоциируется с английским словом «essence», которое имеет семантическое значение и может

переводиться на русский язык, например, как «сущность», «существо» (приложение №4), таким образом, сравниваемые обозначения различаются по семантическому критерию сходства;

- на сегодняшний день онлайн магазин модной одежды «SSENSE» признан одним из самых известных в мире ритейлеров роскошных товаров. Здесь собраны самые сливки индустрии моды: Juseppe Zanotti, Marc Jacobs, Chloe, Burberry, Moncler, Givenchy, Valentino, John Galiano, Lanvin, Tom Ford, Dior, Kenzo, Paco Rabanne, Alexander McQueen, Versace, Juicy Couture и немного демократичных канадских брендов, таких как Canada Goose и ему подобные. Магазин был основан в 2003 году тремя братьями: Рами, Басселем и Фирасом Аталлахом. В настоящее время платформа обслуживает 114 стран и доступна на французском, английском и японском языках.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.03.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 12.05.2022 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.01.2022, оставить в силе решение Роспатента от 03.03.2021».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 12.05.2022. Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.01.2023 по делу № СИП–723/2022 требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 12.05.2022 признано недействительным полностью. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение компании Групп Аталлах Инк. на решение Роспатента от 03.03.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019754734.

Как следует из текста упомянутого акта «на момент проведения судебного разбирательства по настоящему делу заявителем было получено от

правообладателя противопоставленного товарного знака ООО «Сенс», Москва, письмо-согласие на регистрацию спорного товарного знака». Указанные обстоятельства по смыслу вышеприведенного пункта 33 постановления от 18.07.2014 № 50 являются самостоятельным основанием для отмены оспариваемого решения Роспатента от 12.05.2022 и обязанности Роспатента повторно рассмотреть возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения».

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

С учетом даты (29.10.2019) поступления заявки №2019754734 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 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.

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.

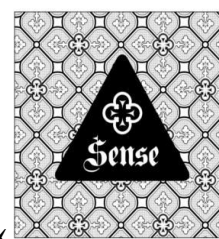
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), 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 « **SSENSE** » является словесным, выполненным близким к стандартному шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].



Противопоставленный товарный знак [1] «  » является комбинированным, состоящим из геометрических фигур в виде прямоугольника и треугольника, из изобразительного элемента в виде четырехлистника, и словесного элемента «Sense», выполненного оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №661689 [1] (оригинал письма-согласия был приобщен в материалы дела заявителем на заседании коллегии 17.02.2023) для предоставления правовой охраны словесному обозначению «**SSENSE**» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение « **SSENSE** » и противопоставленный товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак [1] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения об его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 03.03.2021 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2019754734 в отношении всех испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.01.2022, отменить решение Роспатента от 03.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019754734.