

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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 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), рассмотрела возражение, поступившее 19.11.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Толчановым Никитой Дмитриевичем, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021764805, при этом установила следующее.

PERE

Комбинированное обозначение « **PERE** » по заявке № 2021764805 с приоритетом от 05.10.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ «*белье нижнее; бюстгалтеры; костюмы пляжные; лифы*».

Роспатентом 20.09.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021764805 в отношении всех

заявленных товаров 25 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров на основании пункта б статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «PERRE» по международной регистрации №1255160 с приоритетом от 09.07.2015, зарегистрированным на имя "DOGU DERI TEKSTIL SANAYI VE TICERET LIMITED SIRKETI", Турция, для однородных товаров 25 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.11.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель указывает, что в ходе рассмотрения заявки на регистрацию № 2021764805 было получено обращение заинтересованного лица, в котором выражена обеспокоенность в возможности регистрации рассматриваемого знака, выраженная правообладателем знака «PERRE» по международной регистрации № 1255160;

- французское слово “père” (в переводе на русский язык - “Творец”) произносится как [рєв] – [ПЭР]. Аналога же словесного обозначения знака “PERRE” во французском языке просто не существует, поэтому будет логичным предположить, что оно будет произноситься как ПЕРРЕ;

- сравниваемые товары не являются однородными;

- правообладатель противопоставленного обозначения занимается производством и реализацией верхней одежды из кожи и меха животных;

- испрашиваемые товары являются предметами нижнего слоя одежды, а материалы их изготовления – хлопок, смесовые хлопковые ткани с добавлением синтетических нитей, а также полностью синтетических тканей;

- сравниваемые обозначения сосуществуют вместе, так заявителем и правообладателем противопоставленного знака была получена правовая охрана на сравниваемые обозначения в Китае.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.10.2021) поступления заявки №2021764805 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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.

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 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 пункте 42 Правил, 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 № 2021764805

PERE

заявлено обозначение « **PERE** », которое является комбинированным, состоит из словесного элемента «PERE», выполненного буквами латинского алфавита, буквы «P» и «R» выполнены с графической проработкой. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению был противопоставлен знак

«» по международной регистрации №1255160.

Противопоставленный знак является комбинированным, состоит из словесного элемента «PERRE», выполненного буквами латинского алфавита, буквы «е» выполнены с графической проработкой. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Заявленное обозначение может произноситься как [ПЕ-РЕ], противопоставленный знак может произноситься как [ПЕР-РЕ].

Сравнительный анализ заявленного обозначения по заявке №2021764805 и противопоставленного ему знака по международной регистрации №1255160 показал, что они имеют высокую степень фонетического сходства, ввиду полного совпадения большинства входящих в их состав звуков.

Следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный знак хоть и имеют графические отличия, при этом выполнены буквами одного алфавита – латинского, что сближает их графически.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что заявленное обозначение «PERE» в переводе с французского языка на русский язык имеет значение «отец», противопоставленный знак «PERRE» в переводе с французского языка на русский имеет значение «каменная облицовка» (См. Интернет-словарь: <https://translate.academic.ru/>, Большой французско-русский и русско-французский словарь). Следует отметить, что французский язык не является широко распространённым на территории Российской Федерации, в связи с чем рядовому потребителю смысл указанных слов будет непонятен. Таким образом, в данном случае семантический критерий сходства не будет определяющим.

При этом коллегия отмечает, что для констатации вывода о сходстве сравниваемых знаков наличие всех трех признаков (фонетического, визуального и семантического) необязательно.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак имеют высокую степень фонетического сходства, являются сходными визуально и ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности товаров 25 класса МКТУ сравниваемых перечней показал следующее.

Испрашиваемые товары 25 класса МКТУ «*белье нижнее; бюстгальтеры; костюмы пляжные; лифы*» представляют предметы одежды, которые следует признать однородными товарам 25 класса МКТУ «*vetements, y compris sous-vetements de dessus, autres que vetements de protection a usage special; chaussettes, articles chaussants, articles de chapellerie*» (перевод: *одежда, в том числе верхняя, кроме спецодежды защитной; носки, обувь, головные уборы*), в отношении которых, в том числе, действует правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1255160, которые также относятся к одежде. Сравнимые товары относятся к одному и тому же виду товаров (одежда), имеют одно и то же назначение (защита кожного покрова), могут иметь одни и те же каналы сбыта и круг потребителей, следовательно, могут быть смешаны в гражданском обороте.

Следует отдельно отметить, что установленную выше высокую степень фонетического сходства и визуальное сходство основных индивидуализирующих элементов сравниваемых обозначений увеличивает вероятность восприятия сравниваемых товаров 25 классов МКТУ как имеющих один и тот же источник происхождения.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ.

Довод заявителя относительно наличия регистраций на его имя в иных странах, не может быть принят в качестве убедительного довода в пользу регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации. Коллегия сообщает, что регистрация товарных знаков определяется в каждой стране ее национальным законодательством.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.11.2022, оставить в силе решение Роспатента от 20.09.2022.