

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 16.04.2021 возражение, поданное Абрамяном Оганесом Георгиевичем, Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020702996, при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «**DEVON**» по заявке №2020702996 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 27.01.2020 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 24 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 17.12.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя иных лиц и имеющих более ранний приоритет со словесными товарными элементами «DEVON», «ДЕВОН» по свидетельствам №№ 445431, 445430 [1-2] в отношении однородных товаров 24 класса МКТУ, а также со словесным элементом «DEVON» знака по международной регистрации № 1269217 [3] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к тому, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарными знаками [1-3]. Также заявитель указывает на истечение срока действия товарного знака по свидетельству №445430 и прикладывает скриншот сайта www1.fips.ru.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (27.01.2020) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «DEVON», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 24 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно 24 - пленки тканевые для младенцев; байка [ткань]; баннеры текстильные или пластиковые; бархат; белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье купальное [за исключением одежды]; белье постельное; белье столовое, за исключением бумажного; бортики-бамперы для детских кроватей [постельное белье]; бортовка; бумазея; вкладыши для спальных мешков; войлок; вымпелы текстильные или пластиковые; газ [ткань]; дамаст [ткани камчатные]; джерси [ткань]; дорожки для столов не из бумаги; дрогет [ткань с рисунком]; занавеси для душа текстильные или пластмассовые; занавеси текстильные или пластмассовые; занавеси тюлевые; зефир [ткань]; к классу относятся: постельное белье бумажное; канва для вышивания или ткачества; кисея; класс включает, в основном, ткани, одеяла, покрывала и скатерти; конверты для новорожденных; креп [ткань]; крепон; марабу [ткань]; материалы для обивки мебели текстильные; материалы для текстильных изделий; материалы для фильтрования текстильные; материалы драпировочные для стен текстильные; материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые [заменители тканей]; материалы текстильные; маты на стол текстильные; мешки спальные; мешки спальные для новорожденных; молескин

[ткань]; муслин [ткань]; наволочки; наматрачники; одеяла; одеяла для домашних животных; парча; платки носовые из текстильных материалов; пледы дорожные; поддонники текстильные; подзоры для кроватей; подкладка [ткань]; подкладка для шляп текстильная; подхваты для занавесей текстильные; покрывала постельные; покрывала постельные бумажные; покрытия для мебели пластмассовые; полотенца текстильные; полотно; полотно из пенькового волокна; полотно прорезиненное, за исключением используемого для канцелярских целей; полотно текстильное для печатных машин; портьеры [занавеси]; простыни; пуховики [одеяла пуховые]; рукавицы для мытья тела; саваны; салфетки для протирания стеклянной посуды [полотенца]; салфетки для снятия грима текстильные; салфетки косметические текстильные; салфетки под приборы текстильные; салфетки столовые текстильные; сетки противомоскитные; ситец; скатерти клеенчатые; скатерти, за исключением бумажных; сукно бильярдное; тафта [ткань]; тик [полотно матрацное]; тик [ткань льняная]; ткани; ткани бельевые; ткани газонепроницаемые для аэростатов; ткани джутовые; ткани для обуви; ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам, покрывала и скатерти; ткани из волокна рами; ткани из дрока; ткани из искусственного шелка; ткани из стекловолокна текстильные; ткани клейкие, приклеиваемые при высокой температуре; ткани льняные; ткани обивочные для мебели; ткани пеньковые; ткани подкладочные для обуви; ткани с узорами для вышивания; ткани синельные; ткани ситцевые набивные; ткани трикотажные; ткани хлопчатобумажные; ткани шелковые для типографских шаблонов; ткани шерстяные; ткани эластичные; ткани, имитирующие кожу животных; ткань волосная [мешковина]; ткань хлопчатобумажная для обертки сыров; тюль; флаги текстильные или пластиковые; фланель; холст [ткань]; чехлы для диванных подушек; чехлы для крышек туалетов тканевые; чехлы для мебели; чехлы для подушек; шевиот [ткань]; шелк [ткань]; этикетки из текстильных материалов; 25 - пуловеры/свитера; апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники съемные;

вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; к классу относятся, в частности: детали одежды, обуви головных уборов, например, манжеты, карманы, подкладки, каблуки и набойки, козырьки фуражек и шляпные каркасы, одежда и обувь для спорта, например, лыжные перчатки, майки спортивные, одежда для велосипедистов, одежда для дзюдо и карате, бутсы, обувь для гимнастик, ботинки лыжные, маскарадные костюмы, одежда, головные уборы и другие предметы одежды из бумаги, нагрудники не из бумаги, карманчики (одежда), муфты неэлектрические; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кимоно; класс включает, в основном, предметы одежды для людей; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда, обувь, головные уборы; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок;

подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-3].

Товарные знаки [1-2] представляют собой словесные обозначения «**DEVON**», «**ДЕВОН**», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Зарегистрированы знаки, в частности, для товаров 24 класса МКТУ – ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти; знамена, стяги, флаги, вымпелы, изготовленные из текстильных материалов.

Знак [3] «**DEVON SUPREME**» также является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена с указанием элемента «**SUPREME**» в качестве неохраняемого для товаров 09, 14, 18 и 25 классов МКТУ (Clothing, footwear, headgear; stoles and belts [clothing]/ Одежда, обувь, головные уборы; палантины и ремни [одежда]).

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных экспертизой знаков [1-3] показал, что они могут ассоциироваться между собой в целом, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Заявленное обозначение «**DEVON**» является фонетически и графически тождественным товарному знаку «**DEVON**»[1] и фонетически сходным со знаком «ДЕВОН» [2], что обусловлено совпадением во всех элементах заявленного обозначения с товарным знаком [1], одинаковым числом слогов, букв и звуков, близостью состава гласных и одинаковым составом согласных звуков и их расположением по отношению друг к другу в сравниваемых обозначениях, а также ударением.

Фонетическое сходство заявленного обозначения со знаком [3] обусловлено фонетическим тождеством и графическим сходством обозначения «**DEVON**» со словесным элементом «**DEVON**» знака [3] «**DEVON SUPREME**», который выполняет основную индивидуализирующую функцию в знаке в отличие от слабого элемента «**SUPREME**», не обладающего различительной способностью.

Оценить сравниваемые обозначения по семантическому признаку сходства не представляется возможным в силу отсутствия у них смысловых значений в общедоступных словарно-справочных источниках информации.

Таким образом, заявленное обозначение признано сходным с противопоставленными знаками [1-3] в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ перечня товаров 24 и 25 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товаров, в отношении которых действуют противопоставленные знаки, показал их однородность, так как они либо совпадают по виду (ткани, одеяла, покрывала, скатерти), либо относятся к одним родовым группам товаров (текстильные изделия, одежда, обувь, головные уборы), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей, одинаковые условия реализации.

С учетом установленного сходства обозначений и однородности товаров существует опасность смешения этих товаров в гражданском обороте при маркировке сравниваемыми знаками, следовательно, вывод, изложенный в заключении по результатам экспертизы о противоречии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Что касается довода заявителя о том, что срок действия противопоставленных регистраций №№445430 и 445431[1-2] истек, то коллегия считает необходимым отметить следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1491 Кодекса срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен по заявлению его правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права.

По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления.

Запись о продлении срока действия исключительного права на товарный знак вносится федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственный реестр товарных знаков и в свидетельство на товарный знак (пункт 3 статьи 1491 Кодекса).

В связи с тем, что льготный шестимесячный срок, предусмотренный законодательством для продления действия исключительного права на товарный знак, на дату подачи и рассмотрения возражения не истек, правовая охрана товарных знаков [1-2] считается действующей.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.04.2021, оставить в силе решение Роспатента от 17.12.2020.