

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, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.12.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Двоскиным Александром Ефимовичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1194916, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака №1194916 с конвенционным приоритетом от 08.10.2013 произведена Международным Бюро ВОИС 05.11.2013 на имя заявителя. Последующее указание о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1194916 на территории Российской Федерации сделано заявителем 07.03.2019. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении ограниченного заявителем перечня товаров 25 класса МКТУ.


Знак «SANDM» по международной регистрации №1194916 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 23.07.2020 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1194916 в отношении всех испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ. Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №1194916 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ требованиям пункта 6 (1, 2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения знака по международной регистрации №1194916 со следующими обозначениями:

[1] – знаком «SAND» по международной регистрации №810725 с конвенционным приоритетом от 11.12.2002, зарегистрированных на имя Sand Cph A/S, Midtermolen 7, DK-2100 København (Дания), в том числе, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ;



[2] – «» по заявке №2018747527 с приоритетом 31.10.2018, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Двоскина Александра Ефимовича, 105554, Москва, ул. 11-я Парковая, 9/35, кв. 231.

В поступившем 16.12.2020 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Так, согласно изложенным доводам, знак по международной регистрации №810725 оспорен заявителем, и его действие 26.12.2018 г. досрочно прекращено в связи с неиспользованием Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2018 по делу № СИП-596/2017 в отношении товаров 25 класса МКТУ: «обувь». Таким образом, знак по международной регистрации № 810725 не препятствует предоставлению охраны на территории России знаку по международной регистрации №1194916 в отношении всех услуг 35 класса и части товаров 25 класса МКТУ, не являющихся однородными оставшимся товарам из перечня товарного знака по международной регистрации № 810725: «footwear; bath

sandals; bath slippers; beach shoes; boot uppers; boots; boots for sports; esparto shoes or sandals; fittings of metal for footwear; football boots; footwear uppers; galoshes; gymnastic shoes; half-boots; heelpieces for footwear; heelpieces for stockings; heels; inner soles; lace boots; leg warmers; non-slipping devices for footwear; sandals; shoes; ski boots; slippers; soles for footwear; sports shoes; studs for football boots; tips for footwear; wooden shoes (обувь; банные сандалии; банные тапочки; пляжная обувь; верх ботинок; сапоги; ботинки для спорта; обувь эспарто или сандалии; фурнитура из металла для обуви; футбольные бутсы; верх обуви; галоши; гимнастические ботинки; полусапожки; каблуки для обуви; каблуки для чулок; каблуки; внутренняя подошва; кружевные сапоги; гетры; нескользящие приспособления для обуви; сандалии; обувь; лыжные ботинки; тапочки; подошвы для обуви)».

Регистрация противопоставленного обозначения [2] произведена на имя того же лица, что заявитель в знаке по международной регистрации №1194916. В результате приведения в соответствие адреса заявителя по противопоставленной заявке с адресом заявителя в знаке по международной регистрации №1194916, противопоставление [2] более не препятствует предоставлению правовой охраны. Кроме того, заявитель обращает внимание, что обозначение по заявке [2] и знак по международной регистрации №1194916 являются не тождественными.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.07.2020 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1194916 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщены следующие дополнительные материалы:

(1) распечатка из открытых реестров относительно товарного знака по свидетельству № 737235;

(2) решение Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2018 по делу № СИП-596/2017.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (07.03.2019) последующего указания международной регистрации №1194916 правовая база для оценки ее охраноспособности 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 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 пункту 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Знак «SANDM» по международной регистрации №1194916 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Противопоставленный словесный знак «SAND» [1] по международной регистрации №810725 выполнен буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ. Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2018 по делу № СИП-596/2017 правовая охрана знака досрочно прекращена в отношении товаров «обувь» 25 класса МКТУ. Правовая охрана знака действует в отношении товаров 25 класса МКТУ «Clothing, headgear (Одежда, головные уборы)», 18 класса МКТУ «Leather and imitations of leather including goods made of these materials (not included in other classes), animal skins and hides, trunks and travelling bags, document holders, handbags, shopping bags, game bags, cases, nose bags, net bags for shopping, key cases, purses, rucksacks, card and note cases, school bags, shoulder bags, beach bags, wallets, sponge bags and cosmetic purses for travel use (leather goods), toilet bags (not built in), umbrellas, parasols (Кожа и имитация кожи, включая изделия из этих материалов (не включенные в другие классы), шкуры животных и шкуры, сундуки и дорожные сумки, держатели документов, сумки, хозяйственные сумки, игровые сумки, футляры, носовые сумки, сетчатые сумки для покупок, кейсы для ключей, кошельки, рюкзаки, футляры для карт и записок, школьные сумки, наплечные сумки, пляжные сумки, кошельки, губчатые сумки и косметические кошельки для путешествий (кожаные изделия))».



Противопоставленное комбинированное обозначение «» по заявке №2018747527 состоит из изображения очертания сердца, крупных букв «S», «M», между которым вертикально расположен словесный элемент «and», под буквенной композицией расположен словесный элемент «shoesmarket». Следует заметить, что на этапе экспертизы обозначения по заявке №2018747527, заявителем подано заявление о смене адреса регистрации заявителя с «105554, Москва, ул. 11-я Парковая, 9/35, кв. 231» на «119002, Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 20, кв. 45». В результате внесенных изменений регистрация обозначения по заявке №2018747527 в качестве товарного знака произведена на имя того же лица, что и заявитель в знаке по международной регистрации №1194916. Следовательно, у коллегии нет оснований для учета обозначения по заявке №2018747527 в качестве противопоставления знаку по международной регистрации №1194916.

Анализ сходства знака по международной регистрации №1194916 и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Сравниваемые словесные обозначения «SANDM» и «SAND» являются фонетически сходными за счет совпадения четырех букв из пяти, расположенных в одинаковой последовательности. Отличие составляет дополнительная буква «M» в знаке по международной регистрации №1194916, однако учитывая обилие согласных звуков в конце элемента «SANDM», буква «M» слабо произносима при воспроизведении.

С точки зрения смыслового восприятия словесный элемент «SANDM» не имеет перевода ни с одного из известных европейских языков. Вместе с тем слово «SAND» в переводе с английского языка на русский означает «песок». Однако, если при сравнении словесных обозначений, у одного словесного элемента есть лексическое значение, а у другого нет, то невозможно сделать вывод ни о семантическом сходстве, ни о несходстве. Следовательно, семантический критерий сходства словесных элементов не подлежит применению в данном случае.

Выполнение сравниваемых обозначений стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, без какой-либо графической проработки, приводит к ассоциированию их друг с другом и сходному общему зрительному впечатлению.

Таким образом, фонетическое и графическое сходство словесных элементов «SANDM» и «SAND» сравниваемых обозначений предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, знак по международной регистрации №1194916 и противопоставленный знак по международной регистрации [2] являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности сравниваемых товаров 25 класса МКТУ показал следующее.

Товары 25 класса МКТУ «Footwear; bath sandals; bath slippers; beach shoes; boot uppers; boots; boots for sports; esparto shoes or sandals; fittings of metal for footwear; football boots; footwear uppers; galoshes; gymnastic shoes; half-boots; heelpieces for footwear; heelpieces for stockings; heels; inner soles; lace boots; leg warmers; non-slipping devices for footwear; sandals; shoes; ski boots; slippers; soles for footwear; sports shoes; studs for football boots; tips for footwear; wooden shoes (обувь; банные сандалии; банные тапочки; пляжная обувь; верх ботинок; сапоги; ботинки для спорта; обувь эспарто или сандалии; фурнитура из металла для обуви; футбольные бутсы; верх обуви; галоши; гимнастические ботинки; полусапожки; каблуки для обуви; каблуки для чулок; каблуки; внутренняя подошва; кружевные сапоги; гетры; нескользящие приспособления для обуви; сандалии; обувь; лыжные ботинки; тапочки; подошвы для обуви)», в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации № 1194916, представляют собой видовые и сопутствующие наименования относительно родовой группы товаров «обувь».

Вместе с тем, товары "обувь" следует признать однородными товарам "одежда" противопоставленного товарного знака [2], поскольку они имеют общее

назначение (для защиты тела, рук, ног от холода и т.п.), условия сбыта (оптом и в розницу, магазины одежды и обуви), круг потребителей, то есть имеют совместную встречаемость в гражданском обороте, являются сопутствующими. При этом в различных магазинах, бутиках одежда, обувь и т.д. зачастую представлены совместно и располагаются на соседних прилавках, для формирования единого образа, имиджа потребителя. Маркировка данных товаров сходными обозначениями способна породить представление о происхождении этих товаров из одного источника, об их принадлежности одному производителю.

Кроме того, коллегия обращает внимание на тот факт, что противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован также в отношении товаров 18 класса МКТУ, представляющих собой сумки и другие кожаные изделия. При этом испрашиваемые товары 25 класса МКТУ «обувь; сапоги; футбольные бутсы; лыжные ботинки; тапочки» могут быть изготовлены, в том числе, из кожи, и поэтому их следует рассматривать в качестве однородных товаров 18 класса МКТУ «сумки; рюкзаки; кожа и имитация кожи» противопоставленного знака [1], как изготовленных из одного материала (кожа), как имеющих одинаковые каналы сбыта продукции (обувь и сумки, в большинстве случаев, продаются в одном отделе или выпускаются одним производителем).

Довод заявителя о том, что у него имеются более ранние права на товарный знак по свидетельству №737235, зарегистрированный, в том числе, в отношении товаров «обувь» 25 класса МКТУ не опровергает приведенный выше вывод о несоответствии знака по международной регистрации №1194916 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 23.07.2020.