

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 05.05.2022 возражение, поданное ИП Костиной О.В., г. Киров (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020762345, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «*S.Lavia*» по заявке №2020762345 с приоритетом от 05.11.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.01.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020762345. 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 зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- с товарным знаком «  » (по свидетельству №323580 с приоритетом от 11.03.2005) в отношении товаров 18 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 18 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком « **СЛАВИЯ** » (по свидетельству №610500 с приоритетом от 11.09.2015) в отношении товаров 18 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 18 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.05.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарные знаки [1-2] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2020762345, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ЭС ЛАВИА], в то время как противопоставленные товарные знаки имеют следующее звучание [СЛАВИЯ] то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слов, слогов, состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение визуально не сходно с противопоставленными товарными знаками [1-2], так как заявленное обозначение содержит в себе изобразительные элементы в виде быка, наездника и окружности, а противопоставленные товарные знаки либо являются словесными, либо содержат иные изобразительные элементы;

- в словесном элементе заявленного комбинированного обозначения буква «S» отделена точкой от остальной части, в связи с чем читается как «ЭС», а не как

«С». Вторая часть слова читается как «ЛАВИА», имея смысловое сходство с английским словом «Love», что переводится как «любовь», то есть заявленное обозначение подразумевает фразу «с любовью». Противопоставленные товарные знаки [1-2], в свою очередь, содержат в себе словесный элемент «славия», который имеет словарно-справочное значение «один из трех центров Древней Руси 9-10 веков, упоминается арабскими и другими географами» (<https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-51856.htm>). Таким образом, сравниваемые обозначения имеют отличия и по семантическому критерию сходства;

- заявителю по заявке № 2020762345 принадлежат исключительные права на



товарный знак « *S.Lavia* » по свидетельству №677168 на основании договора о распоряжении исключительным правом (соответствующая запись 21.03.2019 была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации). Данный знак был зарегистрирован 24.10.2018 с датой приоритета от 20.07.2017 в отношении товаров и услуг 14, 26, 35, 39, 40 классов МКТУ (приложение №4);

- заявителю не удалось обнаружить информацию в сети Интернет об использовании правообладателем товарных знаков [1-2] своих обозначений при маркировке товаров 18 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 18 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.01.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 18 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Скриншот страницы ВКонтакте;
2. Скриншот страницы YouTube;

3. Скриншот страницы интернет-магазина S.Lavia;
4. Копия свидетельства о регистрации товарного знака по свидетельству №677168;
5. Копия лицензионного договора от 30.10.2019;
6. Копия декларации качества;
7. Копия договора аренды № 2/к от 01.05.2021;
8. Копия лицензионного договора от 20.01.2020;
9. Копия лицензионного договора от 25.04.2019;
10. Скриншот поисковой страницы в Яндекс;
11. Выписка из ЕГРИП на ИП Костину О.В.;
12. Список организаций;
13. Выписка из ЕГРИП на ИП Ибатуллина А.В.;
14. Фотографии продукции.

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

С учетом даты (05.11.2020) поступления заявки №2020762345 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).




S.Lavia

Заявленное обозначение «*S.Lavia*» является комбинированным, состоящим из изобразительных элементов в виде быка, наездника, окружности, и из словесного элемента «*S.lavia*», выполненного стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита при помощи знака препинания в виде точки.

Заявленное обозначение включает в свой состав как изобразительный, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуальным, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом заявленного обозначения является словесный элемент «S.lavia», который и несет его основную индивидуализирующую функцию.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 18 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2].

Противопоставленный товарный знак «» [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных элементов в виде квадратиков, и из словесного элемента «СЛАВИЯ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного товарного знака [1] является элемент «СЛАВИЯ», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

Противопоставленный товарный знак «**СЛАВИЯ**» [2] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «S.lavia»/«СЛАВИЯ». Коллегия отмечает, что, несмотря на то, что в словесном элементе «S.lavia» заявленного обозначения части «S» и «lavia» разделены знаком препинания в виде точки, он будет восприниматься потребителями как единый словесный элемент.

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленные ему товарные знаки [1-2] характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение прочитывается как [Э С Л А В И А], а противопоставленные ему товарные знаки [1-2] имеют следующее произношение: [С Л А В И А]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [С, Л, В] и совпадающих гласных звуков [А, И, А], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [С Л А В И Я]. Таким образом, 6 звуков из 7 имеют тождественное звучание, а разница в один звук «Э» не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [1], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет высокого фонетического сходства словесных элементов.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на

отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 18 класса МКТУ «альпенштоки; беби-слинги; бирки багажные; бумажники; вальтрапы; визитницы; вожжи; вожжи для поддержания детей при ходьбе; гамаки-перевязи для ношения младенцев; гарнитуры сбруйные; держатели для кредитных карт [бумажники]; детали для стремян резиновые; замша, за исключением используемой для чистки; зонты; зонты солнечные; изделия шорно-седельные; каркасы для дождевых или солнечных зонтов; каркасы для женских сумок; картодержатели [бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кнуты; коврики для верховой езды; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; кожухи для рессор кожаные; кольца для зонтов; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры; кошельки; кошельки из металлических колечек; крепления для седел; крупоны [кожевенные полуфабрикаты]; ленчики седел; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; наколенники для лошадей; намордники; недоуздки для лошадей; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; обивка мебельная из кожи; одежда для домашних животных; одеяла для животных; отделка кожаная для мебели; ошейники для животных; палки для пеших прогулок; папки деловые; папки для нот; перевязи для ношения ребенка; пленка газонепроницаемая из кишок животных; плетки многохвостые; поводки; подкладки мягкие под седла для верховой езды; подковы; подпруги кожаные; полотна кожаные; попоны для лошадей; портмоне; портпледы; портупеи кожаные; портфели [кожгалантерея]; постромки [конская сбруя]; пушнина; рандосеру [японский школьный ранец]; ранцы; ремешки кожаные; ремни для военного снаряжения; ремни для конской сбруи; ремни для коньков; ремни кожаные [изделия шорные]; ремни подбородочные кожаные; ремни стремянные; ручки для зонтов; ручки для тростей; ручки для чемоданов; ручки-держатели для переноски хозяйственных сумок и пакетов; рюкзаки; саквояжи; седла для лошадей; сетки хозяйственные; спицы для

дождевых или солнечных зонтов; стремена; сумки; сумки для альпинистов; сумки для одежды дорожные; сумки для слесарных инструментов пустые; сумки женские; сумки пляжные; сумки седельные; сумки сортировочные для багажа; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сумки-кенгуру для ношения детей; сундуки дорожные; сундуки дорожные [багажные]; сундуки из фибры; торбы [мешки для кормов]; трензели для конской сбруи; трости; трости для зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья; тфилин [филактерии]; удила [сбруя конская]; уздечки [конская сбруя]; упряжь для животных; футляры для ключей; хомуты для лошадей; чемоданы; чемоданы моторизированные; чемоданы на колесах; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; чепраки под седло для лошадей; чехлы для дождевых зонтов; шевро; шкуры выделанные; шкуры животных; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные; шоры [сбруя конская]; этикетки кожаные; ягдташи [охотничьи аксессуары]; ящики из фибры» заявленного обозначения являются однородными товарам 18 класса МКТУ «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия» противопоставленных товарных знаков [1, 2], поскольку сравниваемые товары относятся к изделиям для хранения и переноски различных предметов, к изделиям из натуральной или искусственной кожи, к зонтам и принадлежностям для них, а также к снаряжению конскому, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Заявителем в возражении не оспаривалась однородность товаров 18 класса МКТУ.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Коллегия отмечает, что довод заявителя о том, что ему не удалось обнаружить информацию в сети Интернет об использовании правообладателем товарных знаков [1-2] своих обозначений при маркировке товаров 18 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 18 класса МКТУ, является неубедительным, поскольку анализу однородности товаров и услуг подлежат перечни рассматриваемых обозначений, а не деятельность правообладателя противопоставленных товарных знаков на рынке товаров и услуг.

В отношении довода заявителя о том, что ему принадлежат исключительные



права на товарный знак « *S.Lavia* » по свидетельству №677168 на основании договора о распоряжении исключительным правом (соответствующая запись 21.03.2019 была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации), коллегия отмечает, что данный товарный знак был зарегистрирован в отношении товаров и услуг 14, 26, 35, 39, 40 классов МКТУ, в силу чего отказ в регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 18 класса МКТУ не будет нарушать принцип законных ожиданий заявителя о регистрации его товарного знака в заявленном объеме требований.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.05.2022, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2022.