

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 22.11.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Тепляковым А.И., Оренбургская обл., г.Оренбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017755384, при этом установила следующее.


DEMAVI

Словесное обозначение « » по заявке № 2017755384 с приоритетом от 26.12.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Роспатентом 18.02.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017755384 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно до степени

смешения с комбинированными товарными знаками «  » по

свидетельству №151243, «  » по международной регистрации №767989,

правовая охрана которым предоставлена ранее на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам 25 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.11.2019 поступило возражение на решение Роспатента, в котором указывалось следующее:

- сопоставляемые обозначения имеют фонетические отличия, а именно: наличие дополнительных слов в композиции противопоставленных товарных знаков, различия в порядке и составе слогов, разница в ударениях, которые влияют на ритм и время произношения;

- сравниваемые обозначения не являются семантически сходными, поскольку заявленное обозначение является фантазийным, а противопоставленный словесный элемент «таві» в переводе с итальянского языка на русский язык имеет значение «светло-голубой цвет»;

- общее зрительное впечатление, производимое сопоставляемыми обозначениями, разное, так как в отличие от заявленного обозначения, выполненного стандартным шрифтом, противопоставленные товарные знаки содержат дополнительные графические и словесные элементы;

- заявитель просит ограничить перечень заявленных товаров 25 класса МКТУ до позиции «одежда детская, за исключением джинсовой», что исключает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров одному изготовителю.

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

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.12.2017) поступления заявки №2017755384 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

DEMAVI

« », выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные товарные знаки «», «» представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из вытянутого по горизонтали прямоугольника, в центральной части которого расположен словесный элемент «**mavi**», выполненный буквами латинского алфавита, в конце которого содержится элемент ®. На фоне словесного элемента «**mavi**» размещено слово «jeans», выполненное строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Поскольку в противопоставленных товарных знаках элементы ®, «jeans» являются неохраняемыми, основную индивидуализирующую функцию несет в себе словесный элемент «**mavi**», который занимает доминирующее положение в знаках, выполнен крупным шрифтом, и именно на него падает внимание потребителя в первую очередь при восприятии обозначений в целом.

При проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков было установлено, что они являются сходными, поскольку словесный элемент «**mavi**» противопоставленных знаков полностью входит в состав заявленного обозначения.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о том, что сопоставляемые обозначения являются фонетически сходными.

Сопоставляемые словесные элементы отсутствуют в словарях основных европейских языков (см. www.multitran.ru, <https://translate.yandex.ru/>), в связи с чем воспринимаются потребителями как фантазийные, не имеющие определенного смыслового значения.

Сравниваемые словесные элементы выполнены буквами одного (латинского) алфавита, что сближает знаки по графическому признаку сходства. Вместе с тем, данный фактор имеет второстепенный характер, поскольку решающее влияние на вывод о сходстве знаков в целом обусловлен фонетическим сходством их основных словесных элементов.

На основании вышеприведенного, коллегия сделала вывод о сходстве сравниваемых знаков, что в свою очередь может привести к возникновению у потребителя представления о принадлежности сравниваемых обозначений к одному производителю.

Что касается однородности товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечнях сопоставляемых обозначений, коллегией установлено следующее.

Заявителем испрашивается правовая охрана заявленному обозначению в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда детская, за исключением джинсовой».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №151243 зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда из джинсовой ткани».

Правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №767989 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда; брюки, пальто, плащи, куртки ветростойкие, манто, юбки, жилетки, рубашки, футболки, толстовки, шорты, пуловеры, кардиганы, свитера, комбинезоны, халаты, пляжная одежда, купальники, костюмы плавательные, халаты купальные, нижнее белье; трусы, бюстгальтеры, лифчики, жилетки, подвязки, обувь; носки, туфли, ботинки, тапочки, ботинки спортивные, шапки, береты, мантильи, пояса, галстуки, перчатки (одежда)».

Сопоставительный анализ однородности товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечнях рассматриваемых обозначений, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к родовому понятию «одежда», имеют одно назначение (защита тела от негативного влияния окружающей среды), один круг потребителей (широкий круг потребителей, охватывающий все слои населения), одинаковые условия реализации (торговые центры, магазины верхней и нижней одежды).

Коллегией было принято во внимание то обстоятельство, что правообладатель противопоставленных товарных знаков является известным турецким производителем джинсов и джинсовой одежды, поставляющим свои товары по всему миру и продающим их в ведущих универмагах мира (смотри сведения из сети Интернет, например, <https://mavi.net.au/pages/mavi-heritage>).

Таким образом, учитывая популярность и узнаваемость товаров правообладателя противопоставленных регистраций, потребители при виде заявленного обозначения будут воспринимать его как линейку знаков, принадлежащих турецкой компании, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. В этой связи существует большая вероятность смешения сопоставляемых обозначений в силу однородности рассматриваемых товаров.

Учитывая изложенное, у коллегии есть все основания для вывода о том, что заявленное обозначение по заявке №20177755384 и противопоставленные товарные

знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, что не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1486 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 18.02.2019.