

## 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, рассмотрела поступившее 10.01.2023 возражение AZ RACTORY, France (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1579382, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1579382 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 30.11.2020 на имя заявителя в отношении товаров 03, 08, 14, 18, 25 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Знак «AZ FACTORY» по международной регистрации №1579382 представляет собой выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесные обозначения «AZ» и «FACTORY», расположенные на одной строке.

Решение Роспатента от 10.03.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку для части товаров и

услуг было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1579382 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ с товарным знаком **AZ** по свидетельству №284065 [1], зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, а также со знаком **AZ** по международной регистрации №912166 [2], правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с более ранней датой международной регистрации. Словесный элемент «FACTORY» является неохраняемым.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 10.01.2023, заявителем приведены следующие аргументы:

- решение Роспатента от 10.03.2022 оспаривается в части отказа в регистрации для заявленных товаров 25 класса МКТУ, поскольку знак «AZ FACTORY» не является сходным до степени смешения с товарным знаком [1];

- заявленное обозначение выполнено прописными латинскими буквами, стандартным шрифтом и включает два словесных элемента – «AZ» и «FACTORY».

В свою очередь, противопоставленный товарный знак выполнен в оригинальной графической манере, на переднем плане в нем находится буквосочетание «AZ», представляющее собой единственный словесный элемент обозначения, а за ним – римская цифра II;

- при непосредственном сопоставлении сравниваемых знаков они производят совершенно разное общее впечатление, не ассоциируются друг с другом в целом и не воспринимаются как принадлежащие одному владельцу;


- несходство сравниваемых обозначений по фонетическому критерию обусловлено, в первую очередь, тем, что противопоставленный товарный знак состоит из одного слова, в то время как заявленное обозначение – из двух слов.

Кроме того, заявленное обозначение включает отсутствующий в противопоставленном товарном знаке словесный элемент «FACTORY», существенно удлиняющий его по сравнению с отдельно взятым буквосочетанием «AZ», который состоит из 3 слогов и включает 4 согласных и 3 гласных звука, составляющих 7 фонем. Таким образом, совпадающие с противопоставленным товарным знаком фонемы «эй-зет» составляют менее 50% заявленного обозначения, чего, по мнению заявителя, недостаточно для признания обозначений сходными с точки зрения фонетики;

- знак «AZ FACTORY» по международной регистрации № 1579382 является несходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 284065 [1] с точки зрения графического критерия, поскольку знаки выполнены разными шрифтами, в различной графической манере и имеют несходный буквенный состав;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 284065 фактически не используется в России в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. Таким образом, данное обозначение фактически не известно потребителям. В свою очередь, «AZ FACTORY» – это название бренда одежды, созданного израильским модельером Альбером Эльбазом. Товары, маркированные обозначением AZ FACTORY, также доступны к приобретению в России во многих интернет-магазинах;

- обозначение по международной регистрации № 1579382 полностью совпадает с фирменным наименованием его владельца, компании AZ FACTORY, что исключает какие-либо ассоциации с компанией Рено (Таиланд) Ко., Лтд., владельцем противопоставленного товарного знака;

- компании AZ FACTORY уже принадлежит ряд товарных знаков, включающих словесный элемент AZ FACTORY, а именно: знак  по международной регистрации № 1593057 (товары 03, 09, 14, 18, 25 классов МКТУ и услуги 35 класса МКТУ); знаки AZ FACTORY по международной регистрации № 1647140 (товары 09 класса МКТУ) и AZ FACTORY по международной регистрации № 1578015 (товары 09 класса МКТУ и услуги 42 класса МКТУ).

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение от 10.03.2022 в части отказа в предоставлении правовой охраны в отношении товаров 25 класса МКТУ и предоставить обозначению «AZ FACTORY» по международной регистрации № 1579382 правовую охрану для всех заявленных товаров и услуг 03, 09, 14, 18, 35 классов МКТУ, перечисленных в решении от 10.03.2022, а также для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ, с указанием словесного элемента «FACTORY» в качестве неохраняемого.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (30.11.2020) международной регистрации №1579382 правовая база для оценки охраноспособности 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1579382 представляет собой словесное обозначение «AZ FACTORY».

Согласно поданному возражению решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку оспаривается только в части отказа в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ, который был основан на несоответствии знака по международной регистрации №1579382 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака [1], зарегистрированного в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя иного лица и имеющего более ранний приоритет.

Сравнительный анализ знака «AZ FACTORY» с противопоставленным товарным знаком AZ [1] показал, что они являются сходными между собой в целом, что обусловлено следующими факторами.

Сопоставляемые обозначения содержат тождественный фонетически и сходный графически словесный элемент «AZ», который выполняет в них основную индивидуализирующую функцию товарного знака, и занимает, кроме того, в знаке «AZ FACTORY» начальную, наиболее сильную позицию, с которой и начинается, как правило, восприятие обозначения потребителем. Таким образом, имеет место


полное вхождение элемента «AZ» товарного знака [1] в знак по международной регистрации №1579382. Что касается слова «FACTORY», входящего в состав рассматриваемого знака, то с учетом его смыслового значения (в переводе на русский язык – завод, фабрика, производство, предприятие, см., например, Яндекс. Переводчик) этот элемент знака является слабым, не обладающим различительной способностью и не способным выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака. Отсутствие смыслового значения у элемента «AZ» не позволяет оценить сравниваемые знаки с точки зрения их семантического сходства. Следует также отметить, что наличие в знаке по международной регистрации №1579382 словесного элемента «FACTORY», расположенного в конечной части обозначения и не способного индивидуализировать товар конкретного изготовителя, не оказывает существенного влияния на общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений.

Таким образом, фонетическое тождество и графическое сходство сильных элементов сравниваемых знаков позволяет признать их ассоциирующимися друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия. Кроме того, выполнение сравниваемых знаков стандартным шрифтом буквами одного алфавита сближает их визуально, усиливая их сходство в целом.

Анализ перечня товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1579382 (Clothing; sportswear (other than for diving), sashes for wear, shawls, scarves, neckties, necktie cases, suspenders, gloves (clothing); belts (clothing); footwear (other than orthopedic), headgear/одежда; одежда спортивная (кроме одежды для дайвинга), пояса для одежды, шали, шарфы, галстуки, футляры для галстуков, подтяжки, перчатки (одежда); ремни (одежда); обувь (кроме ортопедической), головные уборы), с точки зрения их однородности с товарами 25 класса МКТУ - одежда, обувь, головные уборы; белье нижнее, галстуки, куртки, носки, одежда трикотажная, рубашки, юбки, брюки, кальсоны, туфли, шляпы, футболки, для которых охраняется противопоставленный товарный знак [1], показал, что они безусловно являются однородными, поскольку относятся к одним родовым группам

товаров (одежда, обувь, головные уборы), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации (специализированные магазины, интернет-площадки). Однородность товаров в возражении не оспаривалась.

Принимая во внимание все изложенные обстоятельства, коллегия полагает, что знаку по международной регистрации №1579382 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, так как существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров 25 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены сопоставляемые обозначения, одному изготовителю.

Относительно довода возражения о принадлежности заявителю ряда знаков со словесным элементом «AZ FACTORY» следует отметить, что знак  по международной регистрации № 1593057 имеет существенные отличия от рассматриваемого знака, является комбинированным обозначением, имеет неоднозначное прочтение и не может служить основанием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1579382. Что касается остальных регистраций, то охрана им предоставлена для товаров и услуг 9 и 42 классов МКТУ, не являющихся однородными заявленным товарам 25 класса МКТУ.

Таким образом, вывод Роспатента о несоответствии рассматриваемого знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Отнесение слова «FACTORY» к неохраняемым элементам знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в возражении не оспаривается.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.01.2023, оставить в силе решение Роспатента от 10.03.2022.**