


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 21.05.2020 возражение компании «NEMA S.R.L.», Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 748291, при этом установила следующее.



Товарный знак «» по свидетельству № 748291 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.02.2020 по заявке № 2019724875 с приоритетом от 27.05.2019 в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя Дубинкиной Е.В., Москва (далее – правообладатель).

В поступившем 21.05.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству № 748291 является сходным до степени смешения с противопоставляемым товарным знаком "AMENCOUTURE" по международной регистрации № 1428574;

- оспариваемый товарный знак полностью фонетически входит в противопоставленный товарный знак, словесный элемент "AMEN" в оспариваемом товарном знаке тождественен по звучанию начальной части противопоставленного знака;

- графическое сходство определяется за счет сходства элементов "A'MEN/AMEN" сопоставляемых обозначений, а также близких к тождеству словесных элементов "A'MEN/AMEN" сопоставляемых обозначений, находящихся в начальной позиции и с которых начинается визуальное восприятие знаков потребителем;

- высокая степень фонетического и графического сходства сравниваемых обозначений позволяет сделать вывод о том, что вероятность восприятия потребителем обозначения "A'MEN" как продолжения линейки товаров "AMENCOUTURE" того же производителя крайне высока;

- товары 25 класса МКТУ в перечне оспариваемого товарного знака являются однородными и отчасти тождественными товарам противопоставляемого товарного знака "AMENCOUTURE";

- сравниваемые перечни товаров 25 класса МКТУ являются товарами широкого потребления, а также товарами краткосрочного пользования, что повышает вероятность смешения обозначений;

- компания «NEMA S.R.L.», в том числе посредством третьих лиц, связанных договорными отношениями с подателем настоящего возражения, активно занималась продажей и продвижением товаров, маркированных обозначениями "AMEN", "A.MEN", "AMENCOUTURE", на территории Российской Федерации, задолго до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- продукция лица, подавшего возражение, сопровождаемая обозначениями "AMEN", "A.MEN", "AMENCOUTURE", является широко известной для потребителей в Российской Федерации, следовательно, высокая степень сходства обозначений создает риск введения потребителя в заблуждение относительно производителя и источника происхождения товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком;

- в случае восприятия потребителем оспариваемого товарного знака "A'MEN" как состоящего из отдельных элементов "A" и "MEN", согласно описанию заявленного обозначения, слово "MEN" ("мужчины"), безусловно, будет характеризующим по отношению к оспариваемым товарам 25 класса МКТУ, так как указывает на их назначение, круг потребителей;

- кроме того, заявленное обозначение может быть воспринято, в том числе, как слово "аминь", что противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие материалы:

- сведений по заявке на товарный знак № 2019724875 (1);
- сведения Яндекс.Переводчика по запросу "AMENCOUTURE" (2);
- сведения Яндекс.Переводчика по запросу "COUTURE" (3);
- выписка из торгового реестра на компанию «NEMA S.R.L.» (4);
- лицензионное соглашение от 20.10.2010 (5);
- агентские договоры и дополнительные соглашения (6);
- расторжение агентского договора по обоюдному согласию от 29.11.2018 (7);
- договоры делового сотрудничества (8);
- соглашения (9);
- отчеты об упоминании в СМИ товарных знаков "AMEN", "A.MEN", "AMENCOUTURE" в 2016, 2017 годах (10);
- счета на оплату за поставку товаров в 2017-2019 годах (11);
- таможенные декларации, накладные (12);
- сведения Яндекс.Переводчика по запросу "MAN" (13).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (27.05.2019) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В соответствии с абзацем 1 и 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. 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на товарный знак «AMENCOUTURE» по международной регистрации №1428574, который, по мнению, лица, подавшего возражение, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.


Рассматриваемый товарный знак, зарегистрированный для товаров 25 класса МКТУ, в силу своего семантического значения может быть воспринят потребителями как носящий описательный характер и затрагивающий чувства верующих.

Лицо, подавшее возражение, использует сходные с оспариваемым товарным знаком обозначения "AMEN", "A.MEN", "AMENCOUTURE", в связи с чем регистрация товарного знака по свидетельству №748291 способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, следует признать заинтересованным в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №748291 представляет собой




словесное обозначение «», выполненное в две строки. На верхней строке расположены заглавные буквы «А» «М» латинского алфавита, выполненные стандартным шрифтом, разделенные апострофом. На нижней строке размещены заглавные буквы латинского алфавита «Е» «N», также выполненные стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы».


Относительно доводов возражения об охраноспособности оспариваемого товарного знака, коллегия указывает следующее.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что он включает в свой состав буквенные элементы, не образующие лексическую единицу какого-либо иностранного языка. В этой связи рассматриваемый товарный знак является фантазийным, не указывающим на какие-либо характеристики товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне оспариваемой регистрации.



Мнение лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак «» включает в себя отдельные элементы "А" и "MEN", где слово "MEN" в переводе с английского языка на русский язык имеет значение "мужчины", является несостоятельным на основании следующего.




Товарный знак «» по свидетельству №748291 графически выполнен таким образом, что не позволяет коллегии однозначно выделить в нем словесный элемент «MEN». Варианты деления обозначения, состоящего из четырех букв, могут быть различными. Например, можно разделить обозначение на два слога «АМ» и «EN» или как «А», «М», «EN». При этом ни один из вариантов не позволяет сделать вывод о существующей семантике данного обозначения, и, как следствие, воспринимать его как описательную характеристику товаров.

Следует также учесть, что по правилам английского языка словесный элемент «мужчина» пишется с артиклем «a» - «a man», словесный элемент «мужчины» пишется без артикля «a» - «men». Таким образом, коллегия отмечает, что ни одна из возможных версий не подходит к исполнению оспариваемого товарного знака и содержанию его буквенных элементов.


С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу об оригинальности и фантазийности оспариваемого товарного знака, что ведет к соответствию его регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании различного восприятия оспариваемого товарного знака довод


AM
EN

возражения о том, что обозначение «» будет противоречить общественным интересам, принципам гуманности и морали, является неубедительным.

AM
EN

Прочтение обозначения «» может быть созвучно со словесным элементом "AMEN", означающим в переводе с английского языка на русский язык «аминь» (translate.yandex.ru). Слово «аминь» - обычно завершающая формула в молитвах и псалмах в иудаизме, исламе и христианстве, призванная подтверждать истинность произнесённых слов (на арамейском значит «правда») (<https://ru.wikipedia.org/>). Однако, для того, чтобы прийти к выводу о том, что

AM
EN

обозначение «» способно ущемить чувства верующих и будет противоречить принципам гуманности и морали, потребителям потребуются дополнительные размышления и домысливания.

Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака соответствует требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия рассматриваемой регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1428574 представляет собой словесное обозначение «AMENCOUTURE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая

охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ однородности товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых товарных знаков, показал, что они являются однородными, так как соотносятся друг с другом по принципу "род"- "вид", изготавливаются из одних материалов, имеют одинаковое назначение, целевых потребителей, условия и каналы реализации и являются взаимодополняемыми, взаимозаменяемыми.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака показал, что они существенно отличаются друг от друга своей фонетической длиной, так как имеют совершенно разное количество букв, звуков, звукосочетаний по отношению друг к другу, различаются количеством слогов и их расположением.

Исходя из вышеотмеченных существенных отличий сравниваемых знаков коллегия пришла к выводу, что данные знаки не являются сходными по фонетическому и визуальному критериям сходства обозначений.

Сопоставление сравниваемых обозначений по семантическому признаку сходства не представляется возможным провести, поскольку, как было указано выше, оспариваемый знак не является лексической единицей какого-либо языка.

Сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, что сближает знаки. Вместе с тем, визуально словесные элементы оспариваемого и противопоставленного товарного знака производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разной длиной словесных элементов (оспариваемый знак состоит из 4 букв, противопоставленный знак состоит из 11 букв) и различным расположением букв в словесных элементах (противопоставленный знак выполнен в одну строку, оспариваемый знак выполнен в две строки). В этой связи сопоставляемые обозначения следует признать не сходными по визуальным признакам сходства знаков.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть не являются сходными.

Следовательно, оспариваемый товарный знак не может быть воспринят потребителями как продолжение линейки товарных знаков "AMENCOUTURE", принадлежащих лицу, подавшему возражение.

Указанное обстоятельство позволяет сделать вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Сам по себе оспариваемый товарный знак не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара, его изготовителя и лица, оказывающего услуги.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей должна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами и услугами оспариваемой регистрации, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов (4-12) не прослеживается факт введения потребителя в заблуждение относительно товаров/лица, оказывающего услуги, при восприятии оспариваемого товарного знака на основании следующего.

Распечатки из сети Интернет либо не содержат используемое лицом, подавшим возражение, обозначение, либо продукцию, маркируемую обозначением «AMEN» невозможно соотнести с компанией «NEMA S.R.L.». В представленных накладных нет указаний на товар, маркированный обозначением «AMEN».

Документальные материалы возражения свидетельствуют о деятельности правообладателя и его агентов, не относящиеся к территории Российской Федерации.

Лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, которые непосредственно свидетельствовали бы о самих фактах введения лицом, подавшим возражение, соответствующих товаров в гражданский оборот именно на территории Российской Федерации (например, отсутствуют российские таможенные декларации, которыми в установленном порядке подтверждались бы факты выпуска российскими компетентными таможенными органами соответствующей продукции на территорию России), а также позволили бы определить на период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака какие-либо объемы их производства, реализации, затрат на рекламу определенных товаров, территорию их распространения и т.п.

Отсутствуют и какие-либо сведения о проведении лицом, подавшим возражение, рекламных кампаний и размещения им рекламы в средствах массовой информации на территории Российской Федерации.

При этом коллегия не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение. Так, например, не были представлены какие-либо результаты социологического опроса российских потребителей.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства и отсутствие сходства у сравниваемых знаков, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.05.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 748291.