

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 17.04.2019 возражение индивидуального предпринимателя Сергеевой Г.И., г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018705862 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018705862 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 15.02.2018 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение , состоящее из изображения прямоугольника бежевого цвета, в который помещены оригинальное стилизованное изображение сочетания заглавных букв латинского алфавита «GS» в черном цвете и словесный элемент «soul», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита красного цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.02.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 25

SOUL

класса МКТУ с товарными знаками

по свидетельству № 611529 и

«SOUL» по свидетельству № 611530, охраняемыми на имя другого лица и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.04.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.02.2019.

Доводы возражения сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными, так как они производят разное общее зрительное впечатление в силу доминирования в заявлении обозначении оригинального стилизованного изображения сочетания заглавных букв латинского алфавита «GS», являющегося охраняемым в Российской Федерации на имя заявителя в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ товарным знаком  по свидетельству № 680336, в то время как словесный элемент «soul» играет в рассматриваемом обозначении второстепенную роль, является «слабым» элементом, не несет в нем основной индивидуализирующей нагрузки и никак не влияет на его индивидуализирующую способность в целом.

В возражении было также отмечено, что противопоставленные товарные знаки никак не используются на территории Российской Федерации, и их правообладателем, к тому же, осуществляется реальная экономическая деятельность в совершенно ином сегменте рынка, чем деятельность заявителя.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

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

С учетом даты подачи заявки (15.02.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 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 заявленаом обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 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).

Заявленное обозначение, для которого испрашивается предоставление правовой охраны в качестве товарного знака с приоритетом от 15.02.2018 в отношении товаров 25 класса МКТУ, представляет собой комбинированное



обозначение . В этом знаке доминирует оригинальное стилизованное изображение сочетания заглавных букв латинского алфавита «GS», так как оно занимает центральное положение и большую часть пространства в изображении прямоугольника (квадрата), служащего для него в качестве фона, а другой элемент «soul» занимает, напротив, второстепенное (периферийное) положение в нижней части знака и выполнен строчными буквами намного меньшего размера.

В этой связи следует отметить, что при сравнительном анализе, согласно пункту 44 Правил, обязательно учитывается значимость положения, занимаемого соответствующим тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Вышеуказанные обстоятельства обусловливают то, что основную индивидуализирующую нагрузку в заявлении обозначении несет именно элемент GS , который, соответственно, и подлежит, в первую очередь, соответствующему сравнительному анализу с противопоставленными товарными знаками.

К тому же, данный доминирующий оригинальный графический элемент является охраняемым в Российской Федерации на имя заявителя в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ товарным знаком GS по свидетельству № 680336, в силу чего заявленное обозначение в целом будет ассоциироваться исключительно с его правообладателем, то есть с заявителем по

рассматриваемой заявке – Гузель Сергеевой, монограммой имени и фамилии которой и является элемент .



Противопоставленные товарные знаки по свидетельству № 611529 и «SOUL» по свидетельству № 611530, охраняемые на имя другого лица и имеющие более ранние приоритеты, представляют собой комбинированное и словесное обозначения, в которых отсутствуют, собственно, какие-либо элементы, которые могли бы быть признаны тождественными или сходными с доминирующим в заявлении обозначении, то есть несущим в нем

основную индивидуализирующую нагрузку, элементом . Данные товарные знаки охраняются в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков с учетом вышеизложенных обстоятельств показал, что они никак не ассоциируются друг с другом в целом, так как соответствующие элементы, несущие в них основную индивидуализирующую нагрузку ( – «SOUL»), не являются тождественными или сходными между собой ни по фонетическому, ни по графическому, ни по семантическому критериям сходства сравниваемых обозначений.

При этом сравниваемые знаки существенно отличаются друг от друга цветовым и шрифтовым исполнением, количеством букв и внешней формой изобразительных элементов, что обуславливает наличие у них абсолютно разного общего зрительного впечатления при их восприятии в целом.

Что касается наличия в составе заявленного обозначения словесного элемента «soul», то следует отметить, что данный элемент, как уже было отмечено выше, играет в этом комбинированном обозначении исключительно второстепенную роль, то есть никак не влияет на его индивидуализирующую способность в целом согласно требованиям, предусмотренным пунктом 44 Правил.

При этом необходимо отметить, что слово «**soul**» в переводе с английского языка означает «душа», «сердце», «дух», «задушевность» или «сущность, неотъемлемое свойство, основа» и т.п., ввиду чего оно может само по себе опосредованно указывать, например, на какие-то позитивные свойства (задушевность, сердечная теплота или основательность и т.п.) соответствующей продукции (одежда, обувь и головные уборы), для индивидуализации которой предназначается заявленное обозначение.

Так, слово «**soul**» обнаруживается в составе охраняемых в Российской Федерации на имя различных лиц в отношении соответствующих однородных товаров 25 класса МКТУ многих товарных знаков, например, по свидетельствам №№ 652488 («adolliya every doll has a **soul**»), 680213 («UNO **SOUL**»), 695710 («**SOUL AGE**»), 714144 («**SOUL OF URAL. HEART OF EURASIA**»), 716787 («**Soul Kiss**»).

Данные фактические обстоятельства позволяют признать то, что словесный элемент «**soul**», второстепенный элемент по значимости своего положения в заявлении обозначении, действительно представляет собой «слабый» элемент, никак не способный нести в этом знаке индивидуализирующую нагрузку, то есть определять его индивидуализирующую способность в целом. Исходя из данного обстоятельства, наличие этого словесного элемента в составе заявленного обозначения, собственно, никак не влияет на вышеприведенные выводы коллегии по результатам сопоставительного анализа соответствующих знаков в целом.

Таким образом, принимаемые коллегией во внимание во всей своей совокупности изложенные выше обстоятельства обусловливают вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть не являются сходными.

Все приведенные в заявке товары 25 класса МКТУ, представляющие собой различные виды одежды, обуви и головных уборов, и все товары 25 класса МКТУ, для которых охраняются противопоставленные товарные знаки, представляющие собой также различные виды одежды, обуви и головных

уборов, совпадают, соотносятся друг с другом как вид-род либо относятся к одним и тем же соответствующим родовым группам товаров (одежда, обувь или головные уборы), то есть они являются однородными.

Доводы возражения о том, что противопоставленные товарные знаки никак не используются на территории Российской Федерации, и их правообладателем, к тому же, осуществляется реальная экономическая деятельность в совершенно ином сегменте рынка, чем деятельность заявителя, не опровергают вывод об однородности соответствующих конкретных товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечнях товаров в рассматриваемой заявке и в противопоставленных регистрациях товарных знаков.

Однако отсутствие у сравниваемых знаков сходства не позволяет прийти к выводу о наличии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 25 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.04.2019, отменить решение Роспатента от 28.02.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018705862.