

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

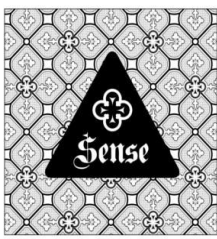
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

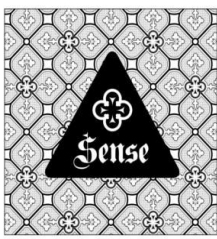
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 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 10.01.2022 возражение, поданное компанией Групп Аталлах Инк., Канада (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019754736, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **SSENSE** » по заявке №2019754736 с приоритетом от 29.10.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.03.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019754736. 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 других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «» (по свидетельству №661689 с приоритетом от 20.07.2017) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №735527 с приоритетом от 21.02.2019) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.01.2022, 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 №2019754736, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ЭССЕНСЕ], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-2] имеют следующие звучания [СЕНСЕ], [ЖУРАН ПРОФЕССИОНАЛ СЭНС], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;

- в противопоставленном товарном знаке [1] доминирующее положение занимает изобразительный элемент, поскольку он является более крупным, чем словесный элемент «Sense», в связи с чем внимание потребителя изначально акцентируется именно на графическом элементе; заявленное же обозначение является словесным, не содержит в себе изобразительных элементов, то есть заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] различаются по визуальному признаку сходства;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] выполнены разными видами шрифтов, кроме того, противопоставленное обозначение [2] включает в свой состав графический элемент, что обуславливает вывод об их различном визуальном восприятии;

- словесный элемент «Sense» противопоставленных товарных знаков [1-2] имеет перевод с различных языков, в частности, с английского, и означает «чувство», «ощущение», «восприятие» (приложение №3), в то время как заявленное обозначение, если произнести его как [эссенс], ассоциируется с английским словом «essence», которое имеет семантическое значение и может переводиться на русский язык, например, как «сущность», «существо» (приложение №4), таким образом, сравниваемые обозначения различаются по семантическому критерию сходства;

- на сегодняшний день онлайн магазин модной одежды «SSENSE» признан одним из самых известных в мире ритейлеров роскошных товаров. Здесь собраны самые сливки индустрии моды: Juseppe Zanotti, Marc Jacobs, Chloe, Burberry, Monder, Givenchy, Valentino, John Galliano, Lanvin, Tom Ford, Dior, Kenzo, Paco Rabanne, Alexander McQueen, Versace, Juicy Couture и немного демократичных канадских брендов, таких как Canada Goose и ему подобные. Магазин был основан в 2003 году тремя братьями: Рами, Басселем и Фирасом Аталлахом. В настоящее время платформа обслуживает 114 стран и доступна на французском, английском и японском языках.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.03.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие материалы:

1. Сведения о символе четырехлистник;
2. Примеры использования орнаментов, напоминающих четырехлистник;
3. Сведения из словаря по слову «sense»;
4. Сведения из словаря по слову «essence»;

5. Сведения о деятельности заявителя.

На заседании коллегии 24.03.2022 заявителем было заявлено ходатайство о переносе возражения на более поздний срок, мотивированное тем, что им ведутся переговоры с правообладателем противопоставленного товарного знака [1] в отношении предоставления заявителю письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ. К указанному ходатайству были приложены проекты следующих документов: соглашения о сосуществовании (приложение №6) и письма-согласия (приложения №7). Кроме того заявителем 24.03.2022 была направлена в материалы дела электронная переписка между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [1] (приложение №8), в которой заявитель, в том числе, сообщал, что на настоящий момент имеются сложности с осуществлением банковского перевода, связанные с последними политическими событиями, ввиду чего ему необходимо открыть новый счёт в банке.

Рассмотрев представленное ходатайство о переносе заседания, коллегия отказала в его удовлетворении. Рассмотрение возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Наступление благоприятных обстоятельств для заявителя в виде ожидания письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] административным порядком не предусмотрено. Кроме того, правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] является действующей.

Коллегия отмечает, что заявителю было известно о наличии противопоставленного товарного знака [1] с момента получения уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, направленного в адрес заявителя 13.05.2020. Таким образом, до момента настоящего рассмотрения заявитель располагал достаточным количеством времени для проведения переговоров с правообладателем противопоставленного

товарного знака [1] и получения от него письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения. Кроме того, на дату рассмотрения возражения и на сегодняшний день заявителем не было представлено в материалы дела оригинала письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1].

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

С учетом даты (29.10.2019) поступления заявки №2019754736 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.

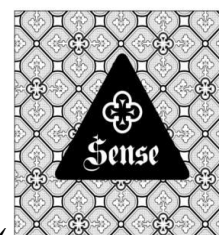
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

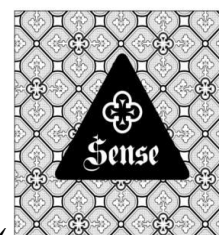
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), 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).

Заявленное обозначение « **SSENSE** » является словесным, выполненным близким к стандартному шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2].



Противопоставленный товарный знак [1] «  » является комбинированным, состоящим из геометрических фигур в виде прямоугольника и треугольника, из изобразительного элемента в виде четырехлистника, и словесного элемента «Sense», выполненного оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] включает в свой состав как изобразительные, 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 визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом противопоставленного товарного знака [1] является словесный элемент «Sense», который и несет основную индивидуализирующую функцию противопоставленного товарного знака [1].

Противопоставленный товарный знак [2] «» является комбинированным, состоящим из геометрической фигуры в виде прямоугольника с фоном чёрного цвета, и словесных элементов «JOURIN», «professional», «SENSE», выполненных оригинальными шрифтами заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Словесный элемент «professional» указан в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного товарного знака [2] является элемент «SENSE», 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.

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 в их состав входят словесные элементы «SSENSE»/«Sense»/«SENSE».

Сравниваемые обозначения прочитываются как: [С С Э Н С], [С Э Н С]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [С, Н, С] и совпадающего гласного звука [Э], расположенных в одинаковой

последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [С Э Н С]. Таким образом, 5 букв из 6 имеют тождественное звучание, а разница в одну букву «S» не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [1-2], так как и само заявленное обозначение, и данные противопоставленные знаки выполнены буквами латинского алфавита.

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в противопоставленных товарных знаках [1-2], 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 услуги 35 класса МКТУ «услуги магазинов по розничной продаже товаров; услуги онлайн-магазинов по розничной продаже товаров» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; управление процессами обработки заказов

товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продажа розничная косметических средств; продажа розничная косметических средств онлайн» противопоставленных товарных знаков [1-2], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Заявителем в возражении не оспаривается однородность услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении представленного заявителем особого мнения по результатам рассмотрения настоящего возражения, поступившего в материалы дела 07.04.2022, коллегия отмечает, что в нём отражена позиция заявителя в отношении отказа коллегии в удовлетворении ходатайства о переносе рассмотрения возражения на более поздний срок, что уже было проанализировано по тексту заключения выше и не требует дополнительных пояснений со стороны коллегии.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.01.2022, оставить в силе решение Роспатента от 03.03.2021.