

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, утверждёнными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела поступившее 19.05.2020 возражение, поданное Кирилловым Алексеем Игоревичем, Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018754177, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения «**Â M E É T É**» в качестве товарного знака по заявке № 2018754177, поступившей 08.12.2018, испрашивалась на имя заявителя отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.01.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ. В отношении всех товаров 18 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ в регистрации отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с установленным сходством до степени смешения заявленного обозначения и товарных знаков, зарегистрированных на имя иных лиц и имеющих более ранние даты приоритетов, а именно:



- товарный знак «**A M M I T Y**» по свидетельству № 500052 (приоритет: 10.10.2012), зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью «АКФ», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- знак «**amitié**» по международной регистрации № 737177 (дата международной регистрации: 01.06.2000), зарегистрированный на имя EL CORTE INGLES, S.A., Испания, в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ.

В поступившем 19.05.2020 возражении заявитель выразил несогласие с принятым решением, отметив следующее:

- заявленное обозначение «**ÂMEÉTÉ**» и противопоставленный товарный знак со словесным элементом «**AMMITY**» по свидетельству № 500052 не являются сходными, поскольку, в отличие от заявленного обозначения, в противопоставленном товарном знаке изобразительный элемент выполняет значительную роль в индивидуализации знака, следовательно, сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление; кроме того, знаки имеют различное значение с точки зрения семантики, поскольку «**amity**» в переводе на русский язык означает дружелюбие, дружественные отношения (см. <https://www.multitran.com/>), в то время как «**ÂMEÉTÉ**» напоминает слова французского языка «**âme**» – душа, «**été**» – лето (см. <https://www.multitran.com/>); также следует отметить, что около 67 % гласных звуков в сравниваемых обозначениях не совпадает;

- заявленные услуги 35 класса МКТУ являются однородными по отношению к услугам 35 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 500052, только в части, а именно: «консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом»; объём остальной части заявленных услуг 35 класса МКТУ ограничен деятельностью по рекламе и продвижению товаров, в то время как противопоставленные услуги носят, главным образом, информационный и консультационный характер, связаны с организацией, обеспечением и сопровождением работы предприятий;

- заявленное обозначение «ÂМЕÉТÉ» и противопоставленный знак «amitié» по международной регистрации № 737177 не являются сходными, поскольку имеют различное значение с точки зрения семантики (значение противопоставленного знака в переводе с французского языка – дружба (см. <https://www.multitran.com/>), в то время как заявленное обозначение «ÂМЕÉТÉ» напоминает слова французского языка «âme» – душа, «été» – лето (см. <https://www.multitran.com/>)), а также имеют визуальные и фонетические отличия;

- международная регистрация № 1473012, поданная на базе заявленного обозначения «ÂМЕÉТÉ» по заявке № 2018754177, уже получила правовую охрану в отношении всех заявленных товаров и услуг во многих странах, в том числе на территории Испании, которая является страной происхождения владельца противопоставленного знака по международной регистрации № 737177;

- на территории Российской Федерации риск смешения гораздо ниже, чем на территории Испании, так как очевидно, что товарный знак «amitié» менее известен для российского потребителя;

- с владельцем противопоставленного знака «amitié» по международной регистрации № 737177 заявитель ведет переговоры о предоставлении письма-согласия для всех заявленных товаров 18 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 15.01.2020 и вынести решение о регистрации товарного знака по заявке № 2018754177 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

По просьбе заявителя рассмотрение возражения дважды переносилось для представления согласия владельца противопоставленного знака «amitié» по международной регистрации № 737177. Однако, в удовлетворении нового ходатайства, представленного на заседании коллегии от 16.12.2020, коллегией было отказано.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.12.2018) поступления заявки № 2018754177 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из положений пункта 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

звучков, 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 пункте 42 Правил, 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).

ÂMEÉTÉ

Заявленное обозначение «ÂMEÉTÉ» по заявке № 2018754177, поданное на регистрацию в качестве товарного знака 08.12.2018, выполнено заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В оспариваемом решении Роспатента в качестве препятствий для регистрации товарного знака по заявке № 2018754177 для товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ



указывается на наличие товарного знака «AMMITY» по свидетельству

№ 500052 и знака «amitié» по международной регистрации № 737177, принадлежащих иным лицам.

amitié



Противопоставленный товарный знак «AMMITY» по свидетельству № 500052 с приоритетом от 10.10.2012 является комбинированным, включает изобразительный элемент, состоящий из трех фигур, составленных по форме буквы «А», а также словесный элемент «AMMITY», выполненный в латинице заглавными

буквами. Правовая охрана данного товарного знака, выполненного в красном цвете, действует в отношении товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ (в частности, 35 – *агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прокат офисного оборудования и аппаратов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен).*

Противопоставленный знак «**amitié**» по международной регистрации № 737177, зарегистрированный Международным Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) 01.06.2000, представляет собой словесный элемент «amitié», выполненный строчными буквами латинского алфавита. Данному знаку правовая охрана была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 18 класса МКТУ, приведенных в регистрации (*cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie / кожа и имитация кожи, изделия из*

этих материалов, не относящиеся к другим классам; шкуры животных, сундуки и чемоданы; зонты от дождя и зонты от солнца, трости; кнуты и шорные изделия).

При проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков необходимо учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить знаки, а руководствуется общими впечатлениями об обозначениях, виденных/слышанных ранее.

Обозначение «**ÂMEÉTÉ**» и товарные знаки



«**A M M I T Y**» и «**amitié**» характеризуются наличием в их составе фонетически сходных словесных элементов «ÂMEÉTÉ» и «АММИТУ», «amitié», выполняющих в каждом из обозначений основную индивидуализирующую функцию.

Фонетическое сходство названных словесных элементов установлено на основании вывода о сходстве звучания буквосочетаний данных слов при тождественном составе согласных, сходном составе гласных и одинаковом количестве слогов, составляющих слова.

С точки зрения визуального признака сходства, слова «ÂMEÉTÉ» и «АММИТУ», «amitié» также имеют признаки сходства, поскольку выполнены буквами латинского алфавита.

Довод заявителя о разном общем зрительном впечатлении сравниваемых обозначений в случае с товарным знаком по свидетельству № 500052 не может быть признан убедительным.

Так, четыре графемы (А, М, М, Т) противопоставленного знака имеются в знаке заявителя, а изобразительный элемент по форме напоминает букву «А», что обуславливает акцент на словесном элементе, начинающемся с указанной буквы. Данные причины определяют общее сходное зрительное впечатление от словесных

частей обозначений «**ÂMEÉTÉ**» и «**AMMITU**», притом именно словесные части являются основными доминирующими элементами в обоих случаях.



Словарные источники указанные заявителем, содержат следующие значения слова «amitié»: общ. дружба; выражение расположения; выражение привязанности; бизн. с дружеским приветом (концовка письма), юр., концовка письма с дружеским приветом. При этом слова «AMMITU» и «ÂMEÉTÉ» отсутствуют в качестве лексических единиц, в том числе, в указанных заявителем источниках.

Вместе с тем коллегия считает, что словесные элементы сравниваемых обозначений, наиболее вероятно, будут оценены потребителями в качестве фантазийных слов иностранного происхождения, что приводит к превалирующей роли иных признаков сходства, в частности, фонетического.

Резюмируя сказанное, коллегия считает обоснованным вывод о сходстве в целом заявленного обозначения с ранее зарегистрированными товарными знаками иных лиц, указанными в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения.

В отношении однородности товаров и услуг заявленного перечня и товаров и услуг, указанных в перечнях противопоставленных регистраций, коллегия установила следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 500052 действует в отношении услуг 35 класса МКТУ, представляющих собой бизнес-услуги, включая административную деятельность и помощь предприятиям, кадровые услуги, консультационные, маркетинговые услуги, услуги в области общественных отношений.

В свою очередь, услуги 35 класса МКТУ заявленного перечня являются услугами рекламными, услугами по продвижению товаров, консультационными услугами.

Заявитель не оспаривает однородность заявленных услуг *«консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом»* услугам противопоставленной регистрации № 500052 (в частности, однородность установлена в связи с услугами *«агентства по коммерческой информации; аудит коммерческий; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями»*).

Заявитель приводит довод об отсутствии однородности остальных заявленных услуг 35 класса МКТУ услугам противопоставленной регистрации № 500052. Однако, сравнительный анализ названных услуг не позволяет согласиться с данным доводом заявителя.

Как известно, под продвижением товаров, к которому относится часть заявленных услуг, следует понимать совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров.

При этом услуги противопоставленной регистрации *«информация деловая»* представляют собой предоставление сведений о финансовой стороне деятельности предприятия, планов деятельности и развития предприятия, то есть широкого спектра информации, представляемой как производителям товаров и услуг в целях эффективной организации их коммерческой деятельности, так и потребителям

товаров и услуг, в целях оптимального выбора производителей товаров и услуг для вложения средств. Следовательно, продвижение товаров и создание их широкой известности являются одним из назначений услуг, связанных с предоставлением деловой информации.

Таким образом, заявленные услуги *«демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* однородны услугам *«информация деловая»* противопоставленной регистрации по роду и назначению.

Услуги исключительно рекламные, составляющие иную часть услуг заявленного перечня, представляют собой деятельность в пользу третьих лиц, имеющую своей целью привлечение внимания к объектам рекламирования с целью повышения спроса и роста продаж.

В свою очередь, услуги *«изучение рынка; исследования маркетинговые»* противопоставленной регистрации являются услугами маркетинга, под которым понимается совокупность действий, цель которых – убедить покупателей приобрести продукцию фирмы. Маркетинг включает проведение мероприятий по распространению и рекламированию выпускаемой продукции. Кроме того, он предполагает изучение рынка, для того чтобы определить вероятную реакцию покупателя на планируемые к производству новые продукты и выяснить, можно ли повысить привлекательность уже выпускаемых продуктов путем их модификации. В конечном счете никакой маркетинг не поможет продать те продукты, которые не нравятся покупателям; однако плохой маркетинг может привести к неудачам в сбыте продукта, который мог бы понравиться покупателям (Экономика. Толковый словарь. — М.: «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир». Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М., см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/8874).

Как видно, реклама рассматривается как часть маркетинга. Действительно, услуги рекламные и маркетинговые являются взаимодополняемыми и зачастую

оказываются в комплексе, кроме того, они имеют общую родовую принадлежность, что определяет их общий круг потребителей.

С учетом сказанного услуги, являющиеся услугами маркетинга, однородны услугам рекламным, указанным в заявке № 2018754177 (*публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная*), по условиям оказания, кругу потребителей и критерию «взаимодополняемость».

Резюмируя сказанное, все услуги 35 класса МКТУ заявленного перечня могут быть признаны однородными услугам противопоставленной регистрации № 500052, что с учетом вывода о сходстве заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 500052, свидетельствует о наличии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Что касается товаров 18 класса МКТУ, в отношении которых в регистрации заявленного обозначения также было отказано (*каркасы для женских сумок; ремешки кожаные; сумки женские; сумки для одежды дорожные; сумки на колесах; сумки пляжные; сумки туристские; сумки хозяйственные; чемоданы; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов*), то они, очевидно, однородны товарам 18 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 737177, поскольку они совпадают, либо соотносятся друг с другом как вид-род.

В связи с установленными сходством заявленного обозначения и знака по международной регистрации № 737177 и однородностью товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечнях заявки № 2018754177 и международной регистрации № 737177, вывод о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 18 класса МКТУ, признается правомерным.

Довод заявителя о сосуществовании регистраций товарных знаков

«**ÂMEÉTÉ**» и «**amitié**» на территории

Испании, не является основанием для снятия рассматриваемого противопоставления, поскольку оценка соответствия обозначения осуществляется на основе норм законодательства Российской Федерации.

Что касается ведения переговоров с владельцем противопоставленного знака «amitié» по международной регистрации № 737177, то сам факт обращения заявителя (его представителя) с просьбой о переносе даты заседания по рассмотрению возражения, не порождает обязанности коллегии ее удовлетворить.

Перенос даты заседания коллегии производится в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

В силу отсутствия нормативно определенного срока рассмотрения возражений коллегия принимает во внимание сложившуюся правоприменительную практику, касающуюся соблюдения Роспатентом разумных сроков рассмотрения возражения.

Согласно материалам заявки № 2018754177 заявителю (его представителю) было сообщено об обстоятельствах и правах иных лиц, препятствующих регистрации заявленного обозначения, в уведомлении от 02.07.2019, то есть более 1 года назад.

Возражение, поступившее 19.05.2020, переносилось дважды. На дату (16.12.2020) заседания коллегии по рассмотрению поступившего возражения у заявителя было достаточно времени для реализации своего права на защиту.

С учетом изложенного коллегия считает, что условия для полного и объективного рассмотрения возражения обеспечены к заседанию от 16.12.2020, в связи с чем данное возражение было рассмотрено по существу.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 15.01.2020.