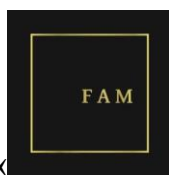
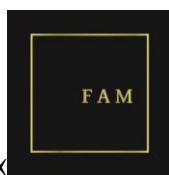


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 13.11.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес Инновации», г. Саратов (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019737588, при этом установила следующее.

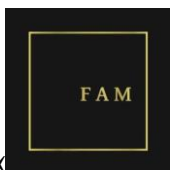


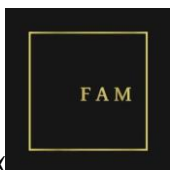
Обозначение «» по заявке №2019737588 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 31.07.2019 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.06.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров и услуг. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся


неотъемлемой частью решения Роспатента от 22.06.2020, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к




тому, что заявленное обозначение «» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров (услуг) товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, а именно:



- с товарным знаком «» (свидетельство №424568 с приоритетом от 09.12.2008, срок действия регистрации продлен), зарегистрированным на имя ООО «Русская Трапеза», 199178, Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, д. 57, корп. 3, литера А, пом. 2Н, для однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» (свидетельство №23918 с приоритетом от 26.02.1963, срок действия регистрации продлен), зарегистрированным на имя Интерпарфюм С.А., 4 Рон Пуэн дэ Шанз-Элизе, 75008 Париж, Франция, для товаров 03 класса МКТУ, признанных экспертизой однородными заявленным товарам и услугам 03 и 35 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель приводит доводы об имеющемся, по его мнению, отсутствии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №424568, №23918, отмечая при этом следующее:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №424568, несмотря на наличии в их составе совпадающих в звуковом отношении фантазийных словесных элементов «FAM», тем не менее, отличаются визуально;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №23918 имеют существенные отличия, поскольку входящие в их

состав слова «FAM» (фантазийное слово, произносится как [фам]) и «FEMME» (лексическая единица французского языка, произносится как [фемме]) отличаются по звучанию и семантике, а также сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление;

- заявленные товары 03 класса МКТУ *«вещества клейкие для косметических целей; жиры для косметических целей; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла, используемые как очищающие средства»* и услуги 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; реклама товаров»* не являются однородными товарам и услугам 03, 35 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №424568, №23918.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2019737588 в отношении товаров 03 класса МКТУ *«вещества клейкие для косметических целей; жиры для косметических целей; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла, используемые как очищающие средства»* и услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; реклама товаров»*.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (31.07.2019) поступления заявки №2019737588 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 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 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 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.

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.

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; расположения 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;

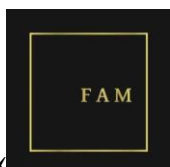
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

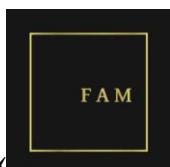
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).




Обозначение «» по заявке №2019737588, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 31.07.2019, является комбинированным, включает в свой состав квадрат черного цвета и рамку желтого цвета, на фоне которых расположен выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом желтого цвета словесный элемент «FAM».


Учитывая доводы возражения, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ, а именно:

03 класс МКТУ - *«вещества клейкие для косметических целей; жиры для косметических целей; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла, используемые как очищающие средства»;*

35 класс МКТУ - *«демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; реклама товаров».*


Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для упомянутых товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ основан на

наличии противопоставленных товарных знаков «» [1] по свидетельству №424568 и «» [2] по свидетельству №23918, принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный товарный знак «» [1] по свидетельству №424568 с приоритетом от 09.12.2008 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде комбинации геометрических фигур темно-синего, серого, белого, голубого цветов, образующих квадрат, и расположенный справа от него словесный элемент «FAM», выполненный жирным шрифтом буквами латинского алфавита в темно-синем цветовом сочетании. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; бюро по найму; запись сообщений; информация и советы коммерческие потребителям; прокат торговых автоматов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги субподрядчика управление [коммерческое]; экспертиза деловая».*

Противопоставленный товарный знак «**FEMME**» [2] по свидетельству №23918 с приоритетом от 26.02.1963 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ *«парфюмерия, средства ухода за лицом, мыло, пудра, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос, средства ухода за зубами»*.



Сопоставительный анализ заявленного обозначения «» и противопоставленных товарных знаков «» [1], «**FEMME**» [2] на предмет их сходства показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

При этом, 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

индивидуализирующим элементом в составе заявленного обозначения «»



и противопоставленного товарного знака «» [1] является слово «FAM».

Сравниваемые индивидуализирующие словесные элементы «FAM», как отмечается самим заявителем, не имеют конкретного семантического значения, являются фантазийными словами, в силу чего сравнение их по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

По основным факторам звукового сходства, установленным пунктом 42 Правил, индивидуализирующие словесные элементы «FAM» (произносится как [фам]) заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] являются тождественными, поскольку характеризуются совпадением гласных и согласных букв/звуков, входящий в их состав.

Кроме того, совпадает графическое начертание латинских букв в сравниваемых словесных элементах.

Указанные обстоятельства обуславливают вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] в целом, несмотря на визуальные отличия изобразительных элементов.

Вместе с тем обращение к перечням услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения и зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], показало следующее.

Услуги 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; реклама товаров»* заявленного обозначения относятся к такому роду деятельности как продвижение товаров, оказываются через магазины и рекламные агентства.

В свою очередь услуги 35 класса МКТУ *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; бюро по найму; запись сообщений; информация и советы коммерческие потребителям; прокат торговых автоматов; управление коммерческие лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги*

субподрядчика управление [коммерческое]; экспертиза деловая» связаны с административной деятельностью в сфере бизнеса и офисной службой.

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ не являются однородными, поскольку относятся к разному роду деятельности, отличаются по назначению и характеризуются разным кругом потребителей.

Таким образом, отсутствие однородности услуг 35 класса МКТУ обуславливает вывод об отсутствии возможности смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] в гражданском обороте, и позволяет снять указанное противопоставление.



В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения «

и противопоставленного товарного знака «**FEMME**» [2] показал, что сравниваемые обозначения характеризуются наличием в их составе выполненных буквами латинского алфавита индивидуализирующих словесных элементов «FAM» и «FEMME», где слово «FAM» (произносится как [фам]) в составе заявленного обозначения воспринимается как фантазийное, а слово «FEMME» имеет определенную семантику (в переводе с французского языка означает «женщина», см. <https://www.translate.ru>), тем не менее, произносится как [фам] по правилам французского языка.

Как указывалось выше, отсутствие у индивидуализирующего словесного элемента «FAM» смыслового значения обуславливает вывод о невозможности его сопоставления с противопоставленным товарным знаком [2] по семантическому критерию сходства, и, как следствие, свидетельствует о второстепенности данного критерия при анализе сравниваемых обозначений.

Вместе с тем, индивидуализирующие словесные элементы «FAM» и «FEMME» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] характеризуются звуковым тождеством.

Коллегия приняла во внимание довод заявителя о визуальных отличиях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], однако наличие фонетического тождества индивидуализирующих словесных элементов «FAM» и «FEMME» сравниваемых обозначений предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Сопоставительный анализ товаров 03 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показал, что *«вещества клейкие для косметических целей; жиры для косметических целей; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла, используемые как очищающие средства»* и *«парфюмерия, средства ухода за лицом, мыло, пудра, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос, средства ухода за зубами»* относятся к одному роду – «парфюмерно-косметические изделия», характеризуются одинаковыми свойствами, назначением, кругом потребителей, что обуславливает вывод об их однородности.

Все вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] в целом до степени их смешения. Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В этой связи основания для удовлетворения поступившего возражения имеются только в отношении услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; реклама товаров»*.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 13.11.2020, отменить решение Роспатента от 22.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019737588.