

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.07.2020, поданное ИП Северовым А.П., г. Балашиха (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019742213, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2019742213 с приоритетом от 26.08.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.05.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019742213 в отношении части услуг 35 класса МКТУ. При этом в отношении товаров 25 класса МКТУ и остальных услуг 35 класса МКТУ Роспатентом было принято решение об отказе в регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение состоит из неохраноспособных элементов:

- элементы «2017» являются неохраноспособными согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, так как могут быть восприняты как дата основания производства;

- словесный элемент «original» в переводе с английского языка означает «оригинал, оригинальный, первоисточник - образец, или то, что есть первое в своем роде, и что может быть подражаемо, служащий образцом для воспроизведения» (<https://translate.academic.ru/original/en/ru/>) в силу своего смыслового значения не обладает различительной способностью согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, так как с учетом его перевода с английского языка может быть воспринят как характеризующие заявленные товары и связанные с ними услуги, а именно указывающие на их вид и назначение. Так как заявитель не представил документы, которые могли бы доказать приобретение различительной способности, регистрация вышеуказанного словесного элемента в качестве охраняемого элемента не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Также заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком «» по международной регистрации № 1130887 с приоритетом от 13.08.2012 в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ и сопутствующим им услугам 35 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.07.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что знак по международной регистрации №1130887 не является сходным до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2019742213, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ДАСТИН ОРИДЖИНАЛ], в то время как противопоставленный товарный знак имеет следующее звучание [ДАСТИН], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных в связи с наличием иных слов, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов, а также тем, что заявленное обозначение выполнено с помощью словесных и цифровых элементов «original» и «2017» на фоне стилизованной этикетки;

- противопоставленный знак по международной регистрации №1130887 не является общеизвестным, что уменьшает вероятность смешения в гражданском обороте сравниваемых обозначений.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.05.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.08.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих

различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках

которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 «» является комбинированным, состоящим из оригинальной геометрической фигуры, позади которой расположена окружность; в центр заявленного обозначения помещены словесные элементы «Dustin original», выполненные оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита, а также цифровой элемент «2017». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 и 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ORIGINAL» является лексической единицей английского языка и будет однозначно восприниматься средним российским потребителем в следующем смысловом значении: первоначальный, исконный (<https://translate.academic.ru/original/en/ru/>), вследствие чего данное обозначение не является оригинальным словесным элементом, не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары, указывая на их свойства и назначение, то есть является описательным, кроме того, содержит в себе хвалебный

характер, в силу чего должно оставаться свободным для использования другими лицами, производящими однородные товары.

Входящий в состав заявленного обозначения цифровой элемент «2017» также не обладает различительной способностью и не является охраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не образует оригинальной графической композиции и может восприниматься как дата основания производства.

В своем возражении заявитель не оспаривает то, что элементы «original» и «2017» являются неохраняемыми.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ и части заявленных услуг 35 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №1130887 [1].

Противопоставленный знак [1] «» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Dustin»/«dustin» (в английском языке «Dustin» является личным мужским именем (<https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Dustin>)).

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в заявленном обозначении, 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 фонетического и семантического тождества словесных элементов.

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 товары 25 класса МКТУ «приспособления, препятствующие скольжению обуви; одежда для автомобилистов; обувь; сандалии банные; тапочки банные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; пятки для чулок двойные; береты; блузы; боа [горжетки]; кепки [головные уборы]; изделия трикотажные; сапоги; полуботинки; части обуви носочные; подмышники; подтяжки; полуботинки на шнурках; воротники [одежда]; кашне; лифы; боксеры [шорты]; тюбетейки; корсажи [женское белье]; белье нижнее; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; козырьки для фуражек; пояса [одежда]; шали; халаты; пуловеры / свитера; ризы [церковное облачение]; носки; подвязки для носков; подвязки; подвязки для чулок; голенища сапог; стельки; рубашки; пластроны; манишки; одежда; шляпы; окантовка металлическая для обуви; меха [одежда]; воротники съемные; колготки; комбинезоны для водных лыж; комбинезоны [одежда]; белье нижнее, абсорбирующее пот; грации; костюмы; одежда готовая; штанишки детские [белье нижнее]; наушники [одежда]; галстуки; союзки для обуви; гетры; бриджи; брюки; одежда для велосипедистов; одежда верхняя; перчатки [одежда]; подкладки готовые [элементы одежды]; платки шейные; шарфы; трикотаж [одежда]; вставки для рубашек; эспадриллы; накидки меховые; бутсы; цилиндры; габардины [одежда]; корсеты [белье нижнее]; пояса [белье нижнее]; галоши; жилеты; штрипки; апостольники; туфли гимнастические; манто; одежда непромокаемая; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; джерси [одежда]; юбки; приданое для новорожденного [одежда]; ливреи; изделия спортивные трикотажные; манжеты; фартуки [одежда]; муфты [одежда]; орари [церковная одежда]; митенки / перчатки без пальцев; митры [церковный головной убор]; туфли комнатные; пелерины; шубы; костюмы пляжные; обувь пляжная; карманы для одежды; пижамы; платья; сабо [обувь]; сандалии; трусы; бюстгальтеры; пальто; подпяточники для обуви; тоги; ранты для обуви; одежда

форменная; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки [одежда]; одежда бумажная; вуали [одежда]; шапочки купальные; плавки; костюмы купальные; халаты купальные; нагрудники детские, за исключением бумажных; подошвы; туфли; каблуки; обувь спортивная; муфты для ног неэлектрические; шипы для бутс; ботинки спортивные; повязки для головы [одежда]; парки; юбки нижние; ботинки лыжные; комбинации [белье нижнее]; боди [женское белье]; банданы [платки]; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; мантильи; костюмы маскарадные; сари; футболки; тюрбаны; галстуки-банты с широкими концами; шапочки для душа; куртки рыбацкие; пояса-кошельки [одежда]; платочки для нагрудных карманов; шапки бумажные [одежда]; маски для сна (одежда); юбки-шорты; пончо; саронги; перчатки для лыжников; легинсы [штаны]; сарафаны; козырьки, являющиеся головными уборами; панталоны [нижнее белье]; майки спортивные; валенки [сапоги фетровые]; стихари; ботильоны; носки, абсорбирующие пот; накидки парикмахерские; форма для карате; форма для дзюдо; купальники гимнастические; кимоно; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; одежда, содержащая вещества для похудения; одежда вышитая; насадки защитные на каблуки; уборы головные; варежки» заявленного обозначения являются однородными товарам 25 класса МКТУ «clothing (одежда); footwear (обувь); headgear (головные уборы)» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к предметам одежды, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Также коллегия отмечает, что в отношении сопутствующих услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением товаров, регистрация заявленного обозначения не может быть произведена с целью исключения возможности смешения в гражданском обороте заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1130887.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ и сопутствующих им услуг 35 класса МКТУ, и,

следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 24.05.2020.