

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.12.2023, поданное ФАМ ТХИ ДИЕУ, Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022765381, при этом установлено следующее.

Emari
LADIESWEAR

Государственная регистрация товарного знака « **Emari** LADIESWEAR » по заявке №2022765381, поданной 15.09.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 15.08.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022765381.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:

- обозначением «**AMARI**» по заявке №2021778032, заявленным 26.11.2021 на государственную регистрацию товарного знака на имя Индивидуального предпринимателя Хурматуллина Рустама Фатхулловича, 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 25, 35 классов МКТУ;

- товарным знаком «**AMARI**» по свидетельству №884493 с приоритетом от 08.10.2021, зарегистрированным на имя ООО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ», Республика Татарстан, г. Казань, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

Кроме того, включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «LADIESWEAR» (в переводе с английского языка «женская одежда», см. https://translate.yandex.ru/?from=tabbar&text=LADIESWEAR&source_lang=en&target_lang=ru) указывает на вид и назначение товаров, назначение услуг, не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 14.12.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.08.2023, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель оспаривает решение экспертизы только в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ;

- по противопоставленной заявленному обозначению для товаров 25 класса МКТУ заявке №2021778032 Роспатентом 29.11.2023 вынесено Решение о признании заявки отозванной, в связи с чем применение к заявленному обозначению нормы пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса должно быть снято;

- заявитель выражает согласие с мнением экспертизы относительно дискламации словесного элемента «LADIESWEAR» в отношении всего испрашиваемого перечня товаров 25 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.08.2023 и зарегистрировать товарный знак в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ с исключением словесного элемента «LADIESWEAR» из самостоятельной правовой охраны.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (15.09.2022) заявки №2022765381 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 по заявке №2022765381 представляет собой

The logo consists of the word 'Emari' in a large, elegant, serif font. Below it, the word 'LADIESWEAR' is written in a smaller, all-caps, sans-serif font. The two words are centered and separated by a thin horizontal line.

словесное обозначение «», включающее доминирующий визуально словесный элемент «Emari», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «Emari» начинается с заглавной буквы «Е». Под указанным словом размещен словесный элемент «LADIESWEAR», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно возражению, заявитель оспаривает решение Роспатента в отношении отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только для товаров 25 класса МКТУ.

Словесный элемент «LADIESWEAR» (переводится с английского языка как «женская одежда») является элементом, характеризующим товар с точки зрения его вида, то есть относится к элементам, не обладающим различительной способностью согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие в возражении.

Поскольку неохраноспособный словесный элемент «LADIESWEAR» не занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, он может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраемого элемента в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

В отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует словесное обозначение

«**AMARI**» по заявке №2021778032, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сокращение заявителем требований до товаров 25 класса МКТУ исключает необходимость проведения сравнительного анализа заявленного обозначения с противопоставленным экспертизой в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ товарным знаком «**AMARI**» по свидетельству №884493.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 25 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

Вместе с тем в отношении противопоставленного обозначения по заявке №2021778032 коллегией установлено следующее.

Роспатентом 29.11.2023 принято решение о признании заявки №2021765426 отозванной. В этой связи противопоставление по заявке №2021765426 в рамках действия пункта 6 (1) статьи 1486 Кодекса коллегией снято.

Таким образом, товарный знак по заявке №2022765381 может быть зарегистрирован в объеме всего испрашиваемого перечня товаров 25 класса МКТУ с указанием слова «**LADIESWEAR**» в качестве неохраняемого элемента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.12.2023, отменить решение Роспатента от 15.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022765381.