


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.01.2021, поданное ИП Пак О.В., г. Владивосток, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019732946, при этом установила следующее.


Комбинированное обозначение «  ЭСТЕЛЬЕ » по заявке №2019732946 с приоритетом от 05.07.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 30.08.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019732946. 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 другого лица, МАРБЕАК Анштальт, Лихтенштейн, товарными знаками:




- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 718079 с приоритетом от 04.12.2018) в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [1];




- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 418451 с приоритетом от 17.11.2008) в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [2];




- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 365050 с приоритетом от 30.05.2006) в отношении товаров 26 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком « **Estelle Adony** » (по свидетельству № 220649 с приоритетом от 20.11.2000) в отношении товаров 25, 26 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [4];


Эстель Адони


- с товарным знаком «» (по свидетельству № 220650 с приоритетом от 20.11.2000) в отношении товаров 25, 26 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [5];

ЭСТЕЛЬ 


- с товарным знаком «» (по свидетельству № 464479 с приоритетом от 21.04.2011) в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [6];

ESTELLE 

- с товарным знаком «» (по свидетельству № 464480 с приоритетом от 21.04.2011) в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [7];

- с товарным знаком «» (по свидетельству № 469656 с приоритетом от 19.10.2011) в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [8];

ЭСТЕЛЬ А-Стор

- с товарным знаком «» (по свидетельству № 446883 с приоритетом от 08.09.2010) в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [9].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.01.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2, 3, 4, 7, 8] не являются сходными до степени смешения, так как заявленное обозначение выполнено буквами русского алфавита, а указанные противопоставленные

товарные знаки выполнены буквами латинского алфавита, в связи с чем сравниваемые обозначения знаки различаются по визуальному признаку сходства;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] не являются сходными до степени смешения, поскольку заявленное обозначение состоит из одного словесного элемента «ЭСТЕЛЬЕ», в то время как противопоставленные товарные знаки содержат в себе иные словесные элементы «haute création», «Adony», «МАРЕ», «A-Store», «А-Стор», вследствие чего сравниваемые обозначения создают у потребителей разные зрительные впечатления.

- заявитель просит рассмотреть в рамках текущего возражения возможность внесения изменений в заявленное обозначение путем исключения букв «ЭС» из словесного элемента «ЭСТЕЛЬЕ», входящего в состав заявленного обозначения (соответствующее заявление о внесении изменений в заявленное обозначение приложено к материалам возражения).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.08.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 29.04.2021 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.01.2021, оставить в силе решение Роспатента от 30.08.2020».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 29.04.2021. Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.10.2021 по делу № СИП–672/2021 требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 29.04.2021 признано недействительным. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ИП Пак О.В. на решение Роспатента от 30.08.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019732946.

Как следует из текста упомянутого акта «решение Роспатента от 29.04.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения от 11.01.2021 на решение от 30.08.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019732946, не содержит оценки административным органом довода Пак О.В. и ее заявления о внесении в обозначение по заявке №2019732946 изменений и устранении тем самым причин, препятствующих предоставлению правовой охраны данному обозначению. Суд по интеллектуальным правам полагает, что допущенные Роспатентом нарушения при рассмотрении возражения заявителя являются существенными, так как не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанное возражение и принять мотивированное и соответствующее закону решение, что свидетельствует как о незаконности принятого решения Роспатента от 29.04.2021, вынесенного по результатам рассмотрения этого возражения, так и о нарушении прав и законных интересов заявителя возражения».

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

С учетом даты (05.07.2019) поступления заявки №2019732946 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 «  ЭСТЕЛЬЕ » является комбинированным, состоящим из стилизованного графического элемента, и из словесного элемента «ЭСТЕЛЬЕ», выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-9].

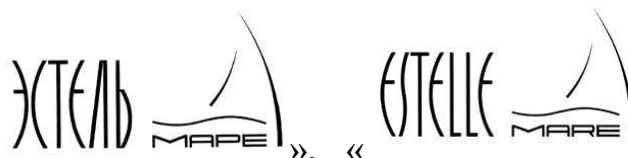


Противопоставленный знак [1] «  » является комбинированным, состоящим из геометрического элемента в виде окружности, в состав которого вписаны стилизованные буквы «З», «S», а также словесный элемент «ESTELLE», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.



Противопоставленные знаки «  », «  » по свидетельствам №№ 418451 [2], 365050 [3] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из геометрических фигур в виде прямоугольников, оригинальных изобразительных элементов, а также из словесных элементов «ESTELLE», «haute création», выполненных оригинальными шрифтами заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25, 26 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки « Estelle Adony », « Эстель Адони », « ESTELLE A-Store », « ЭСТЕЛЬ А-Стор » по свидетельствам №№ 220649 [4], 220650 [5], 469656 [8], 446883 [9] представляют собой словесные обозначения, выполненные оригинальными шрифтами заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25, 26 классов МКТУ.



Противопоставленные знаки « ЭСТЕЛЬ МАРЕ », « ESTELLE MARE » по свидетельствам №№ 464479 [6], 464480 [7] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из графических элементов в виде оригинальных изображений кораблей, и из словесных элементов «ЭСТЕЛЬ», «ESTELLE», «МАРЕ», выполненных оригинальными шрифтами буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Необходимо обратить внимание на то, что основными индивидуализирующими элементами серии противопоставленных товарных знаков [1-9] являются словесные элементы «ESTELLE», «ЭСТЕЛЬ», которые являются основой для различной вариации серии противопоставленных знаков [1-9].

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-9] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «ЭСТЕЛЬЕ»/«ESTELLE»/«ЭСТЕЛЬ», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленные ему товарные знаки [1-9] характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение читается как [Э С Т Е Л Ь Е], а противопоставленные ему товарные знаки [1-9], имеют следующее произношение: [Э С Т Е Л Ь]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [С, Т, Л, Ь] и совпадающих гласных звуков [Э, Е], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [Э С Т Е Л Ь]. Таким образом, 6 букв из 7 имеют тождественное звучание.

Визуально заявленное обозначение сходно со следующими товарными знаками [5, 6, 9], так как и само заявленное обозначение, и данные противопоставленные знаки выполнены буквами русского алфавита. С остальными противопоставляемыми товарными знаками [1, 2, 3, 4, 7, 8] заявленное обозначение

не является сходным по визуальному признаку, так как они выполнены буквами латинского алфавита.

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в заявленном обозначении и противопоставленных знаках [1, 2, 3, 6, 7], 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 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 [1-9] провести невозможно.

Коллегией приняты во внимание наличие у МАРБЕАК Анштальт, Лихтенштейн, серии товарных знаков, объединенных общими словесными элементами «ESTELLE», «ЭСТЕЛЬ», а также известность и репутация правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-9] в области производства одежды, маркированной обозначениями «ESTELLE», «ЭСТЕЛЬ», что обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 25 класса МКТУ одному лицу – правообладателю «старшего» права противопоставленных знаков. Учет таких обстоятельств предусмотрен пунктом 162 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации».

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 «обувь; одежда; головные уборы» заявленного обозначения являются однородными товарам 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы;

апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кимоно; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви;

пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты», а также товарам 26 класса МКТУ «кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; бахрома; блестки для одежды; блочки обувные; браслеты-держатели для рукавов рубашек; броши (принадлежности одежды); жабо (кружевные изделия); зажимы для брюк; заплаты для ремонта текстильных изделий, приклеиваемые путем нагревания; застежки для корсажей и подобных им видов одежды; застежки для обуви; застежки для одежды; застежки для подтяжек; застежки для поясов; застежки-липучки; застежки-молнии; застежки-молнии для сумок; изделия басонные; изделия вышитые; изделия вышитые серебром; изделия галантерейные (за исключением ниток); изделия декоративные текстильные, приклеиваемые нагреванием; изделия для отделки тканые, крученые или плетеные; изделия, вышитые золотом; канитель; кисти кнопки-застежки; коробки для принадлежностей для шитья; косы из волос; кромки ложные; кружева; кружева зубчатой формы; крючки для вышивания; крючки для обуви; метки бельевые (цифровые или буквенные); оборки для женской одежды; обруч для волос; папильотки; перья (принадлежности одежды); перья птиц (принадлежности одежды); петли; пластинки из китового уса для корсетов; повязки нарукавные; подплечики для одежды; подушечки для булавок; подушечки для игл; помпоны; пряжки (принадлежности одежды); пряжки для туфель; пуговицы; пуговицы-эмблемы; рюши для одежды; сетки для волос; синель (басонные изделия); украшения для обуви; украшения для одежды; украшения для шляп; фестоны

(вышивные); шары для штопки; шилья; шнурки для обуви; шнуры для занавесей; шнуры для одежды; шнуры шерстяные; элементы жесткости для воротников» противопоставленных товарных знаков [1-9], поскольку относятся к предметам одежды и к товарам, связанным с одеждой, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Коллегия также отмечает высокую степень однородности товаров 25 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 25 класса противопоставленных товарных знаков [1-9], что усиливает степень смешения в гражданском обороте сравниваемых обозначений.

Однородность товаров заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-9] в отношении однородных товаров 25, 26 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Коллегия сообщает, что согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса «в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака». При этом, согласно пункту 2 статьи 1497 Кодекса «если в дополнительных материалах существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки». В отношении представленного ходатайства о внесении изменений в заявленное обозначение, коллегия отмечает, что оно не было удовлетворено, поскольку данные изменения приведут к существенным изменениям заявленного обозначения, так как словесный элемент «ЭСТЕЛЬЕ» будет заменен на иной

словесный элемент «ТЕЛЪЕ», при этом словесный элемент «ТЕЛЪЕ» близко расположен к изобразительному элементу в ходатайстве о внесении изменений в заявленное обозначение, а изначально словесный элемент «ЭСТЕЛЪЕ» и изобразительный элемент заявленного обозначения были разделены, что изменяет композицию заявленного обозначения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.01.2021,
оставить в силе решение Роспатента от 30.08.2020.**