

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 11.12.2020, поданное ИП Делинченко Э.В., Московская обл., г.Балашиха (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019753665, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2019753665 было подано 23.10.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ:

25 - белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; бриджи; брюки; варежки; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кепки [головные уборы]; колготки; комбинезоны [одежда]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; легинсы [штаны]; майки спортивные; манишки; меха [одежда]; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; пальто; панталоны [нижнее белье]; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; пижамы; плавки; платки

шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; пояса [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; пуловеры; рубашки; сарафаны; свитера; трикотаж [одежда]; трусы; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шапки бумажные [одежда]; шарфы; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; шубы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты.

35 - ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; оформление рекламных материалов; подготовка платежных документов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление налоговых деклараций; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Решение Роспатента от 21.11.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019753665 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Sarabella» (свидетельство № 480592 с приоритетом от 13.07.2011), зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.12.2020, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента, поскольку, по его мнению, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком.

Заявитель отмечает, что заявленное обозначение «Arabella» на первый взгляд фонетически сходно с товарным знаком № 480592 «Sarabella», но только из-за

последних букв. Первая согласная буква «S» в противопоставленном товарного знака не только участвует в образовании слова, но и является акцентирующей, поскольку она четко произносима. Таким образом, при произношении звуковое восприятие заявленного обозначения «Arabella» кардинально меняется по сравнению со словом «Sarabella», которое произносится дольше и имеет в своем составе больше согласных, чем слово «Arabella».

Графическое сходство значительно отличается между этими обозначениями, прежде всего по общему зрительному впечатлению.

Смысловое сходство товарного знака «Sarabella» также отличается от заявленного знака «Arabella», поскольку, согласно словарно-справочным изданиям («Новый большой англо-русский словарь», «Викисловарь»), слово «Arabella» - это женское имя, а слово «Sarabella» перевода не имеет.

В возражении также указано, что правообладатель противопоставленного товарного знака (ООО «Май»), согласно выписке из ЕГРЮЛ, имеет право торговли оптовой неспециализированной (ОКВЭД 46.90). Данный ОКВЭД никак не связан с одеждой, поскольку для торговли оптовой одеждой и обувью предусмотрен ОКВЭД 46.42.

Кроме того, ООО «Май», согласно этой выписке, может оказывать услуги по операциям с недвижимостью (ОКВЭД 68) и осуществлять деятельность по аренде и лизингу строительных машин и оборудования (ОКВЭД 77), что также не относится к услугам, указанным в 35 классе.

Таким образом, ООО «Май» не может использовать и не использует зарегистрированный за ним товарный знак.

При поиске в сети Интернет сайта ООО «Май» по наименованию «Sarabella» был обнаружен единственный сайт <https://sarabella.su/kontakty.html>, владельцем которого является ООО «САРАБЕЛЛАБЭГС», осуществляющее свою деятельность в Москве, однако данная организация никакого отношения к ООО «Май» не имеет.

Заявитель также указал, что пытался связаться с правообладателем противопоставленного товарного знака, с целью получения разрешения на

регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, однако это ему не удалось.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К возражению приложены выписки из ЕГРЮЛ относительно правообладателя противопоставленного товарного знака ООО «МАЙ» и ООО «САРАБЕЛЛАБЭГС», а также проект письма-согласия.

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

С учетом даты (23.10.2019) поступления заявки №2019753665 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 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 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).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее изобразительный элемент в виде окружности на светло-розовом и белом фоне с разводами, внутри которой расположено стилизованное изображение латинской буквы «А».

Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «Arabella», выполненный буквами латинского алфавита.

Доминирующее положение в композиции обозначения занимает словесный элемент «Arabella».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №480592 представляет собой обозначение «*Sarabella*», включающее словесный элемент «Sarabella», выполненный оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный текст, строчными буквами латинского алфавита с первой заглавной.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ:

25 - апостольники, банданы [платки], белье нижнее, белье нижнее, абсорбирующее пот, блузы, блузы матросские, боа, боди [женское бельё], ботинки, бриджи, брюки, бутсы, бюстгалтеры, воротники для, одежды, воротники съемные, вставки для рубашек, вуали, галоши, галстуки, галстуки-банты с широкими концами, гамаши [с застёжками], голенища сапог, жилеты, изделия спортивные трикотажные, изделия трикотажные, каблуки, кальсоны, капюшоны, каркасы для шляп, карманчики, карманы для одежды, кашне, козырьки для головных уборов, колготки, комбинезоны [одежда], комбинезоны для водных лыж, корсажи, костюмы, костюмы купальные, костюмы маскарадные, костюмы пляжные, куртки, кутки рыбацкие, ливреи, лифы, майки с короткими рукавами, манжеты, манишки, мантильи, мантио, маски для сна [одежда], меха [одежда], митенки, митры [церковный головной убор], муфты [одежда], муфты для ног, набойки для обуви, нагрудники детские [за исключением бумажных], накидки меховые, наушники [одежда], носки, обувь купальная, обувь пляжная, обувь спортивная, обувь, одежда бумажная, одежда верхняя, одежда готовая, одежда для автомобилистов, одежда для велосипедистов, одежда для гимнастов, одежда из габардина, одежда из джерси, одежда из искусственной кожи, одежда кожаная, одежда трикотажная, одежда форменная, одежда, окантовка металлическая для обуви, орари [церковная одежда], пальто, парки, пеленки, пелерины, перчатки [одежда], пижамы, плавки, платки шейные, платья, плащи непромокаемые, повязки для головы [головные уборы], подвязки, подвязки для носков, подвязки для чулок, подкладки готовые [элементы одежды], подмышники, подошвы, подтяжки, полуботинки на шнурках, пояса [одежда], пояса-кошельки, приданое для новорожденного, приспособления, препятствующие скольжению обуви, пуловеры, пятки для чулок двойные, ранты для обуви, ризы [церковное облачение], рубашки, сабо [обувь], сандалии, сапоги, сари, свитера, союзки для обуви, стельки, тоги, трусы, туфли гимнастические, туфли комнатные, туфли, тюрбаны, уборы головные, фартуки [одежда], халаты, части обуви носочные, чепчики для душа, чулки, чулки, абсорбирующие пот, шали, шапки бумажные [одежда], шапочка круглая неглубокая без полей, шапочки купальные, шарфы, шипы для бутсов, штанишки детские, штрипки, шубы, эспадрильи, юбки, юбки нижние.

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц, агентства по импорту-экспорту, агентства по коммерческой информации, агентства рекламные, анализ себестоимости, аренда площадей для размещения рекламы, аудит, бюро по найму, ведение автоматизированных баз данных, ведение бухгалтерских книг, выписка счетов, демонстрация товаров, запись сообщений, изучение общественного мнения, изучение рынка, информация деловая, информация и советы коммерческие потребителям, исследования в области бизнеса, исследования в области маркетинга, комплектование штата сотрудников, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по вопросам штата сотрудников, консультации по организации бизнеса, консультации по управлению бизнесом, консультации профессиональные в области бизнеса, макетирование рекламы, менеджмент в области творческого бизнеса, обзоры печати, обновление рекламных материалов, обработка текста, обслуживание секретарское, обслуживание стенографическое, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация подписки на газеты [для третьих лиц], организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, оценка коммерческой деятельности, оценка леса на корню, оценка шерсти, подготовка платежных документов, поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц], поиск поручителей, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, представление товаров на всех

медиасредствах с целью розничной продажи, прогнозирование экономическое, продажа аукционная, продвижение товаров [для третьих лиц], прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, прокат торговых автоматов, прокат фотокопировального оборудования, публикация рекламных текстов, работы машинописные, радиореклама, расклейка афиш, распространение образцов, распространение рекламных материалов, редактирование рекламных текстов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная, репродуцирование документов, сбор и предоставление статистических данных, сбор информации по компьютерным базам данных, сведения о деловых операциях, систематизация информации в компьютерных базах данных, составление налоговых деклараций, составление отчетов о счетах, составление рекламных рубрик в газете, тестирование психологическое при найме на работу, управление гостиничными делами, управление, коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц, управление процессами обработки заказов на покупки, услуги в области общественных отношений, услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров, услуги по переезду предприятий, услуги по сравнению цен, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], услуги субподрядчика управление [коммерческое], услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов], фотокопирование, экспертиза деловая.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака установлено на основании фонетического сходства словесных элементов Arabella – Sarabella, занимающих доминирующее положение, что обусловлено полным фонетическим вхождением одного словесного элемента в другой, при этом имеющиеся визуальные различия между сравниваемыми обозначениями ослаблены за счет использования букв одного алфавита (латинского).

Что касается семантики сравниваемых слов, то для среднего российского потребителя они могут восприниматься как слова, выполненные буквами латинского алфавита без привязки к определенному смысловому значению, вызывая в сознании сходные ассоциации за счет созвучия этих слов.

Однородность товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация и зарегистрирован противопоставленный товарный знак, определяется принадлежностью к одной родовой группе товаров, относящихся к одежде (предметам одежды), при этом в перечне заявленных товаров присутствуют товары, идентичные товарам, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, а также товары, которые соотносятся друг с другом как род – вид.

Однородность услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация и зарегистрирован противопоставленный товарный знак, также

определяется принадлежностью к одним родовым группам услуг, относящихся к исследованию рынка и общественного мнения, продвижению товаров, бухгалтерскому учету и услугам в сфере бизнеса, при этом в перечне заявленных услуг присутствуют услуги, идентичные услугам, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак. Однородные товары и услуги, относящиеся в одной родовой и видовой группе, характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей, условиями реализации товаров и оказания услуг.

Вышеуказанный анализ позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в отношении однородных товаров и услуг, несмотря на отдельные визуальные различия, и, соответственно, сходны до степени смешения.

Что касается довода заявителя о том, что основная деятельность правообладателя противопоставленного товарного знака не имеет отношения к товарам 25 и услугам 35 классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №480592, то он не является убедительным, поскольку исследованию подлежит не реальное использование сравниваемых обозначений в хозяйственном обороте, а сопоставляемые перечни товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и предоставлена правовая охрана сходному товарному знаку.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019753665, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.12.2020, и оставить в силе решение Роспатента от 21.11.2020.