

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 22.06.2017, поданное Индивидуальным предпринимателем Ерицяном А.А., Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №606235, при этом установлено следующее.

The 1920 legend

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015719739 с приоритетом от 29.06.2015 зарегистрирован 18.02.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №606235 на имя ОАО «Московский ювелирный завод», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 14, 16 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №606235 предоставлена в нарушение требований пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с серией товарных знаков, включающих словесные элементы «Легенда» по свидетельствам №413209 [1], №443091 [2], №458013 [3] и

«Legenda» по свидетельствам №458013 [4], №602450[5], зарегистрированных с более ранним приоритетом, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1] – [5] обусловлено включением в них словесных элементов, объединенных словом «Legend», обладающим общим смысловым значением «Легенда», что подтверждается Аналитическим отчетом по итогам социологического опроса, проведенного ООО «Аналитическая социология». Согласно этому отчету практически все потребители (96,4%) при прочтении оспариваемого товарного знака называли слово «Legenda».

Лицо, подавшее возражение, полагает, что в оспариваемом товарном знаке

*The 1920
legend*

артикль «The», являясь служебным словом, не имеет самостоятельного значения и не переводится на русский язык, а число «1920», согласно пункту 1 ст.1483 Кодекса, относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью.

На основании указанного в возражении сделан вывод о том, что в оспариваемом товарном знаке основным элементом является слово «Legend» (Легенда), обладающее не только семантическим, но фонетическим и визуальным сходством с противопоставленными товарными знаками [1] – [5].

Сравнивая товары 14, 16 и услуги 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с перечнем товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [5], лицо, подавшее возражение, делает вывод об их однородности по родовым и видовым признакам, их потребительским свойствам, функциональному назначению, условиям и каналам реализации, кругу потребителей.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, ссылается на официальный сайт правообладателя оспариваемого товарного знака www.miuz.ru, а также на сайты www.thelegend1920.ru, diamonds.ru, на которых правообладатель предлагает к продаже ювелирные изделия с названием «The Legend 1920», и полагает, что

предложение к продаже ювелирных изделий под таким названием должно учитываться как фактическое обстоятельство использования товарного знака на основании статьи 6 quinques (C) Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

В подтверждение своих выводов лицо, подавшее возражение, также ссылается на вышеупомянутый Аналитический отчет, по результатам которого был сделан вывод о большой вероятности смешения на потребительском рынке России товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, с другими товарными знаками, принадлежащими лицу, подавшему возражение.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №606235 в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- Аналитический отчет по итогам социологического опроса «Характер сравнительного восприятия товарных знаков со словесным элементом «ЛЕГЕНДА»

и товарного знака *The legend 1920* среди российских потребителей», Москва 2017 [6];

- протоколы осмотра сайтов www.miuz.ru, www.thelegend1920.ru, diamonds.ru [7].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Основные положения отзыва касаются следующего:

- довод лица, подавшего возражение, что оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «The Legend 1920», не соответствует действительности, поскольку оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из частей, в которых отсутствует буква «L», а словесная часть «The egend» представляет собой изобретенное слово, не имеющее смыслового значения;

- выполнение удлиненной цифры «1» не позволяет идентифицировать ее как строчную «l» или прописную букву «L»;

- ссылка лица, подавшего возражение, на норму пункта С статьи 6 quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности является некорректной, поскольку может быть применима исключительно в случаях оценки наличия/отсутствия различительной способности обозначения, то есть абсолютных оснований для отказа в регистрации, а не для оценки наличия/отсутствия относительных оснований для отказа в регистрации;

- доказательства фактического использования правообладателем оспариваемого товарного знака, представленные с копиями протоколов осмотра интернет-сайтов правообладателя, не подтверждают фактов использования его как «Легенда 1920»;

- результаты и выводы представленного с возражением Аналитического отчета по результатам проведения социологического опроса не могут быть приняты в качестве подтверждения изложенных в возражении доводов, поскольку в оспариваемом товарном знаке отсутствует словесный элемент «Legenda»;

- анализ сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1] – [5] по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства, представленный в отзыве, показал отсутствие сходства до степени смешения между этими товарными знаками, в силу чего у потребителя не может сложиться представление о принадлежности товарных знаков одной компании, и исключается возможность смешения их потребителями;

- утверждение лица, подавшего возражение, об однородности товаров и услуг носит декларативный характер, поскольку сам анализ однородности по родовым и видовым признакам, потребительским свойствам, функциональному назначению, условиям реализации и кругу потребителей, кроме упоминания о совпадении части товаров и услуг, не представлен, в частности, правообладатель полагает, что часть услуг 42 класса МКТУ «анализ воды; анализ почерка [графология]; аудит в области энергетики; испытания клинические; определение подлинности произведений искусства; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; услуги консультационные в области

телекоммуникационных технологий; услуги научных лабораторий; услуги "облачных" вычислений; услуги по прогнозированию погоды; услуги по составлению географических карт», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не является однородным услугам, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [5];

- правообладатель производит дорогостоящие товары класса «люкс», т.е. предметы роскоши, которые предлагаются к продаже и приобретаются ограниченным кругом потребителей, которые тщательно относятся к выбору товаров, совершают обдуманные покупки, хорошо осведомлены о товарах и их производителях, что исключает возможность смешения сравниваемых товарных знаков, используемых для маркировки аналогичных товаров;

- товары правообладателя реализуются только через сеть фирменных магазинов, что исключает возможность смешения товаров, маркованных оспариваемым товарным знаком, с товарами третьих лиц, приобретение которых через магазины Московского ювелирного завода невозможно;

- по запросу правообладателя была проведена оценка результатов социологического опроса, представленного лицом, подавшим возражение, на предмет соблюдения научно-методических правил, принятых для такого рода исследований, по результатам которой была представлена рецензия, подготовленная Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН, выводы которой свидетельствуют о том, что результаты социологического опроса, проведенного ООО «Аналитическая социология», не могут быть приняты во внимание и служить подтверждением доводов возражения, поскольку не соответствуют Методическим рекомендациям по проверке на тождество и сходство, которыми руководствуются при проведении таких опросов;

- правообладатель приводит сведения о товарных знаках по свидетельствам №№533007, 231047, 231046, 210258, 390008, 517912, включающих словесные элементы «ЛЕГЕНДА» и «LEGEND», зарегистрированных на имя разных правообладателей в отношении товаров 14, 16 и услуг 35 классов МКТУ, которые

существуют с противопоставленными товарными знаками, не вызывая конфликта между ними.

На основании вышеизложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №606235.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копии публикаций с сайта <http://muiuz.ru>;
- рецензия на аналитический отчет ООО «Аналитическая Социология», подготовленная Лабораторией социологической экспертизы;
- распечатки сведений о товарных знаках №№533007, 231047, 231046, 210258, 390008, 517912.

На заседании коллегии, которое состоялось 10.08.2017, от лица, подавшего возражение, поступило ходатайство с уточнением требований и просьбой признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №606235 недействительным в отношении всех товаров и услуг, за исключением услуг 42 класса МКТУ «анализ почерка [графология]; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги "облачных" вычислений; услуги по прогнозированию погоды; услуги по составлению географических карт».

Кроме того, лицо, подавшее возражение представило возражение на отзыв, включающее его комментарии и пояснения относительно доводов, изложенных в отзыве правообладателя.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в свою очередь, представил дополнение к отзыву с приложением заключения «Экспертная проверка формулировок в аналитическом отчете компании ООО «Аналитическая Социология» на тему «Характер сравнительного восприятия товарных знаков со

словесным элементом «ЛЕГЕНДА» и товарного знака *The legend 1920* среди российских потребителей» от лаборатории социологической экспертизы при Федеральном социологическом центре Российской академии наук».

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

С учетом даты 29.06.2015 приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 (14.4.2) Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для

установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное

*The 1920
Legend*

обозначение , включающее цифровые и словесные элементы, выполненные оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный, буквами латинского алфавита, и образующими единую композицию, в которой цифра «1» может одновременно восприниматься как стилизованная латинская буква «l».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №413209 [1]

Легенда

представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из слова, выполненного оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный текст, в котором первая заглавная буква выполнена латинским алфавитом, а остальные - строчными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №443091 [2]

Легенда

представляет собой словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, при этом первая заглавная буква выполнена латинским алфавитом, а остальные - строчными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 08, 16, 18, 25 и услуг 43, 45 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №458013 [3]

Легенда

представляет собой словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, при этом первая заглавная буква выполнена латинским алфавитом, а остальные - строчными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров услуг 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №362781 [4]

Легенда

Legenda

представляет собой словесное обозначение **Легенда**, выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского и латинского алфавитов. Товарный знак охраняется в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №602450 [5]



представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из словесного элемента «Legenda», выполненного оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный текст, строчными буквами латинского алфавита с первой заглавной буквой, и неохраняемых словесных элементов «Manufacture Since 1992», выполненных более мелким шрифтом буквами латинского алфавита. Все словесные элементы расположены на фоне круга морковного цвета. Товарный знак охраняется в коричневом, морковном цветовом сочетании в отношении товаров 14, 18 и услуг 35 классов МКТУ.

Оценка сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками производится на основе общего впечатления, формируемого с учетом всех присутствующих в них словесных и изобразительных элементов, включая неохраняемые элементы.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1] – [3], включающими словесный элемент «Легенда», показал следующее.

Присутствие в оспариваемом товарном знаке артикля «The», который используется в английском языке для выражения категории определенности, свидетельствует о том, что словесный элемент «legend» относится к лексике английского языка и произносится по правилам английской фонетики [ledʒənd]

(ледженд), в отличие от словесного элемента «Легенда», который содержит звуки, соответствующие слову «легенда». Фонетические различия между сравниваемыми обозначениями также усиливаются за счет присутствия присутствия в конечной части словесных элементов «Легенда» звука [a].

Кроме того, отсутствует полное фонетическое вхождение одного обозначения в другое, а при звуковом воспроизведении (произношении) в оспариваемом товарном знаке должно учитываться присутствие артикля и цифровых элементов, которые также оказывают влияние на произношение, обуславливая фонетическое различие между сравниваемыми обозначениями.

С точки зрения семантики сравниваемые товарные знаки также обладают



различиями. Оспариваемый товарный знак может вызывать в сознании потребителя различные ассоциации в зависимости от перевода словесных и цифровых элементов, который не является однозначным. Что касается словесного элемента «Легенда», то он может вызывать в сознании потребителя только ассоциации со словом «легенда».

При визуальном сравнении товарных знаков следует отметить различное общее зрительное впечатление, которое они оказывают на потребителя. Так, общее зрительное впечатление от восприятия оспариваемого товарного знака формируется с учетом артикля «The», цифровых элементов и целостной композиции, в которой словесные и цифровые элементы органично переплетены. А при восприятии противопоставленных товарных знаков следует отметить оригинальное использование букв различных алфавитов. При этом использование в противопоставленном товарном знаке [1] оригинального шрифта, стилизованного под рукописный текст, несмотря на тот же визуальный прием, что и в оспариваемом товарном знаке, в целом не может повлиять на общий вывод о визуальном различии между сравниваемыми обозначениями, поскольку наличие дополнительных элементов в оспариваемом товарном знаке увеличивает его визуальную длину, что

также оказывает влияние на формирование различного общего зрительного впечатления.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака с противопоставленным словесным товарным знаком [4] и комбинированным товарным знаком [5] показал следующее.

Фонетическое различие между сравниваемыми обозначениями, как указано выше, определяется присутствием в оспариваемом товарном знаке в начальной позиции артикля «The» перед словом «legend», которое относится к лексике английского языка и, соответственно, произносится по правилам английской фонетики [ledʒənd] (ледженд), а также присутствием в конечной части словесных элементов «Легенда/Legend» звука [a].

Кроме того, как указано выше, при звуковом воспроизведении в оспариваемом товарном знаке должно учитываться присутствие артикля и цифровых элементов, которые также оказывают влияние на произношение, отсутствие полного фонетического вхождения одного обозначения в другое, наличие неохраняемых словесных элементов «Manufacture Since 1992» в комбинированном товарном знаке [5], что определяет фонетическое различие между сравниваемыми обозначениями.

Семантические различия между сравниваемыми обозначениями обусловлены отсутствием подобия заложенных в них понятий и идей, поскольку перевод словесных и цифровых элементов в оспариваемом товарном знаке не является однозначным, в отличие от прямого словарного значения слова «легенда».

В целом комбинация словесных элементов, включенных в оспариваемый товарный знак, способна вызывать в сознании потребителя ассоциации, связанные с конкретным предприятием, функционирующим с 1920 года и обладающим определенной репутацией, в силу чего оспариваемый товарный знак не может вызывать сходных ассоциаций с противопоставленными товарными знаками.

Сравниваемые товарные знаки также обладают визуальным различием, которое формируется с учетом дополнительных элементов, объединенных единой

*The 1920
Legend*

композицией, в оспариваемом товарном знаке, использованием различных алфавитов в словесных элементах, присутствующих в

Легенда

противопоставленном словесном товарном знаке **Legenda** [4], использованием дополнительных неохраняемых словесных элементов и цветового сочетания в



комбинированном товарном знаке [5]. При этом использование оригинального шрифта, стилизованного под рукописный текст, несмотря на тот же визуальный прием, что и в оспариваемом товарном знаке, в целом не может повлиять на общий вывод о визуальном различии между сравниваемыми обозначениями, поскольку наличие дополнительных элементов в сравниваемых обозначениях определяет различную визуальную длину, формируя различия в общем зрительном впечатлении при их восприятии потребителем.

Указанные различия свидетельствуют об отсутствии сходства до степени смешения между сравниваемыми товарными знаками.

Анализ однородности товаров 14, 16 и услуг 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак, товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [1], товаров 16 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [2], услуг 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [3], товаров 14 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [4], товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [5], показал следующее.

Все товары 14, 16, услуги 35 и часть услуг 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, включают однородные

товары и услуги в силу их идентичности или соотношения друг с другом как род – вид.

Что касается другой части услуг 42 класса МКТУ «анализ почерка [графология]; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги "облачных" вычислений; услуги по прогнозированию погоды; услуги по составлению географических карт», то лицо, подавшее возражение, не рассматривает их как однородные с услугами, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, в связи с чем им был скорректирован перечень товаров и услуг, в отношении которых оно просит удовлетворить поданное возражение.

Тем не менее, поскольку оспариваемый товарный знак не вызывает сходных ассоциаций с противопоставленными товарными знаками, он не может вызвать смешения в сознании потребителя даже в отношении однородных товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Таким образом, коллегия не видит оснований для вывода, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается представленного Аналитического отчета по итогам социологического опроса «Характер сравнительного восприятия товарных знаков со словесным элементом «ЛЕГЕНДА» и товарного знака *The legend* среди российских потребителей» [6], то его результаты не могут быть положены в основу вывода о сходстве знаков, поскольку мнение респондентов, полученное без учета признаков тождества и сходства до степени смешения товарных знаков, установленных, исходя из положений Кодекса и Правил, применяемых при экспертизе товарных знаков, и методических подходов, выработанных при таком анализе, нельзя признать объективным и обоснованным.

Кроме того, представленное исследование касается только части товаров 14 класса МКТУ, относящихся к ювелирным изделиям, при этом выборка респондентов

проводилась среди массового потребителя, исходя из того, что ювелирные изделия являются товарами массового потребления. Вместе с тем, из материалов, представленных на сайтах www.miuz.ru, www.thelegend1920.ru, diamonds.ru, протоколы осмотра [7] которых приложены к возражению, следует, что ювелирные изделия, которые предлагаются к продаже правообладателем оспариваемого товарного знака, относятся к дорогостоящим товарам длительного пользования, цена которых достигает от 7000 до 280 000 рублей, при покупке которых покупатели бывают особенно внимательны, и вероятность смешения которых невелика.

Некорректный отбор целевой группы исследования делает невозможным использование его выводов при подтверждении доводов лица, подавшего возражение, так как неизвестно, какая доля участников опроса является типичными потребителями этих товаров, а какая нет. Таким образом, выборка респондентов не является репрезентативной.

Данное исследование также содержит недостатки в формулировке вопросов, которые способны привести к получению искаженных данных.

Следует также отметить, что целью данного исследования являлось определение способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя маркируемого товара, что не относится к доводам возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что правообладатель на своих сайтах предлагает к продаже ювелирные изделия под обозначением «The Legend 1920», коллегия отмечает, что это обозначение отличается от оспариваемого товарного знака, в силу чего не может рассматриваться в рамках данного возражения.

По завершении рассмотрения возражения от лица, подавшего возражение, 28.08.2017 поступило обращение к Руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности, доводы которого сводятся к тому, что, несмотря на представленные доказательства, коллегия посчитала доводы возражения неубедительными и отказалась в его удовлетворении. Содержащиеся в обращении

основные мотивы возражения рассмотрены в данном заключении и не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.06.2017, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №606235.