

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 13.08.2020 возражение индивидуального предпринимателя Толстовой Д.Е., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019707288 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019707288 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 21.02.2019 на имя заявителя в отношении товаров 16, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**AK wear**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 20.04.2020 о государственной регистрации товарного знака только в отношении части приведенных в заявке товаров 16 класса МКТУ с включением в него словесного элемента «**wear**» как неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Отказ в регистрации товарного знака в отношении другой части приведенных в заявке товаров 16 и всех товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящее в заявленное обозначение слово «**wear**» в переводе с английского языка означает «одежда» (см. В.К. Мюллер, Англо-русский словарь, М.: Русский язык, 1977, стр. 833), в силу чего оно характеризует часть приведенных в заявке товаров и связанные с ними услуги, указывая на их вид либо назначение, как связанные с одеждой, то есть является для них неохраняемым элементом, а также способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида либо назначения других товаров 16, 18 и услуг 35 классов МКТУ, не относящихся к одежде.

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ с товарным знаком «**AK ANNE KLEIN**» по свидетельству № 307951, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

На стадии экспертизы заявленного обозначения от заинтересованного лица, инвестиционной компании WHP Global (США), владельца бренда модной одежды и аксессуаров «**AK ANNE KLEIN**», поступило 14.08.2019 обращение, в котором была приведена информация об этом бренде, основанном в 1968 году известным американским дизайнером моды – Анной Кляйн, и представлены соответствующие распечатки сведений из сети Интернет (далее – [1]).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.08.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.04.2020.

Все доводы возражения по своему существу сводятся только лишь к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, так как заявленное обозначение представляет собой единое (неделимое) фантазийное обозначение, в котором слово «**wear**» имеет различные значения, в том числе «носить» и «одевать», но носить и одевать можно не только одежду, а сочетание букв «**AK**» в составе противопоставленного товарного знака является слабым элементом, представляющим собой всего лишь аббревиатуру, образованную от имени дизайнера – «**ANNE KLEIN**», причем она используется владельцем

упомянутого бренда только в сочетании с этим именем, то есть сама по себе не является самостоятельно известной потребителям.

При этом в возражении отмечено, что в заявленном обозначении такое же сочетание букв может быть аббревиатурой, образованной от имени совсем другого лица – молодежного блогера Адушкиной Кати, и в сети Интернет возможно обнаружить сведения об использовании и иными лицами такой аббревиатуры, но уже по отношению к своему имени собственному, что обуславливает различную семантику соответствующих сравниваемых обозначений.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении большей части приведенного в заявке перечня товаров и услуг.

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

С учетом даты подачи заявки (21.02.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 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, 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «**AK wear**». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 21.02.2019 испрашивается в отношении товаров 16, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

При этом в его составе посредством использования соответствующих заглавных или строчных букв и небольшого пробела между ними визуальнo обособляются друг от друга два отдельных слова, причем второе слово «**wear**» обособляется еще и логически в силу наличия у него определенного достаточно известного российскому потребителю смыслового значения – в переводе с английского языка, как верно было отмечено в заключении по результатам экспертизы со ссылкой на соответствующий словарь, означает «одежда».

Что касается довода возражения о том, что слово «**wear**» имеет еще и иные значения, в том числе «носить» и «одевать», но носить и одевать можно не только одежду, следует отметить, что при анализе смысловых значений слов в составе заявленного обозначения они подлежат оценке, прежде всего, с точки зрения их непосредственного отношения к испрашиваемому для его регистрации в качестве товарного знака определенному перечню конкретных товаров и услуг.

Вместе с тем, в этой связи необходимо отметить и то, что приведенные в заключении по результатам экспертизы выводы, что данное слово, в переводе означающее «одежда», характеризует часть указанных в заявке товаров и связанные с ними услуги, указывая на их вид либо назначение, как связанные с одеждой, то есть является для них неохраняемым элементом, а также способно

вести в заблуждение потребителя относительно вида либо назначения других товаров 16, 18 и услуг 35 классов МКТУ, не относящихся к одежде, заявителем в возражении никак не оспариваются и, следовательно, не требуют каких-либо дополнительных подробных пояснений в настоящем заключении по результатам рассмотрения возражения.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими выводы экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении такого рода соответствующих товаров и услуг.

В то же время, указанная выше неохраноспособность слова «**wear**» обуславливает, собственно, отсутствие у него способности самостоятельно нести в заявленном обозначении какую-либо индивидуализирующую нагрузку.

Отсюда следует, что в составе данного обозначения основную индивидуализирующую нагрузку должен будет нести исключительно словесный элемент «**АК**», который, к тому же, занимает акцентирующее на себе внимание начальное положение и выполнен более крупными по своему размеру заглавными буквами, то есть является еще и визуально доминирующим, и, следовательно, подлежит, прежде всего, сравнению с противопоставленным товарным знаком.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 307951 с приоритетом от 21.04.2005 представляет собой словесное обозначение «**АК ANNE KLEIN**», выполненное также стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

При этом очевидно, что занимающее в нем акцентирующее на себе внимание начальное положение слово «**АК**» действительно воспринимается как аббревиатура, образованная от словосочетания «**ANNE KLEIN**», представляющего собой имя собственное, то есть является в данном знаке равнозначным с этим словосочетанием и, следовательно, обязательно подлежащим самостоятельному сравнению с заявленным обозначением.

Данный товарный знак охраняется в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического и графического тождества акцентирующих на себе внимание в силу своих начальных положений и несущих обязательную индивидуализирующую нагрузку в сравниваемых знаках словесных элементов («АК» – «АК»), что обуславливается наличием у них идентичного состава соответствующих звуков и букв одного и того же (латинского) алфавита, причем именно заглавных и выполненных одинаковым (стандартным) шрифтом.

Что касается доводов возражения о том, что сравниваемые знаки имеют разную семантику, так как в противопоставленном товарном знаке аббревиатура «АК» означает «ANNE KLEIN», а в заявленном обозначении такое же сочетание букв может быть аббревиатурой, образованной от имени совсем другого лица – молодежного блогера Адушкиной Кати, и в сети Интернет возможно обнаружить сведения об использовании и иными лицами такой аббревиатуры, но уже по отношению к своему имени собственному, то следует отметить, что данные доводы являются некорректными ввиду отсутствия непосредственно в самом заявленном обозначении какого-либо словесного элемента, который воспринимался бы как такое имя собственное, указывающее на иное лицо, например, «Адушкина Катя» или другое.

В этой связи при сравнении заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, с учетом определенной известности соответствующего бренда модной одежды и аксессуаров «АК ANNE KLEIN», основанного в 1968 году, то есть задолго до даты подачи рассматриваемой заявки, американским дизайнером моды – Анной Кляйн, о чем были представлены заинтересованным лицом на стадии экспертизы заявленного обозначения соответствующие сведения из сети Интернет [1], словесный элемент «АК» в данном обозначении будет восприниматься, скорее всего,

именно как аббревиатура от имени собственного «**ANNE KLEIN**», то есть Анны Кляйн, получившей мировую известность в конкретной сфере экономической деятельности – индустрии моды, с которой и коррелируются соответствующие товары и связанные с ними услуги, приведенные в заявке.

Какие-либо доказательства обратного, а именно известность в данной профессиональной сфере другого лица и наличие у потребителей устойчивой ассоциативной связи между этим лицом и словесным элементом «**АК**» в заявленном обозначении, заявителем в возражении вовсе не были представлены.

Вместе с тем, у сравниваемых знаков обнаруживаются и некоторые имеющиеся отличия, а именно по общему количеству слов, слогов, звуков и букв и составу звуков и букв в силу наличия иных слов в их составах, но они играют всего лишь второстепенную роль при восприятии сравниваемых знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно те фонетические, графические и семантические факторы, на основе которых и было установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 18, 25 и услуги 35 классов МКТУ, приведенные в заявке, и товары 18, 25 и услуги 35 классов МКТУ, для которых охраняется противопоставленный товарный знак, относятся по своему существу к одной и той же определенной сфере экономической деятельности (индустрии моды) либо могут быть непосредственно связанными с реализацией на рынке

соответствующей продукции, а также относятся к одним и тем же соответствующим определенным родовым группам товаров или услуг (продукция кожгалантереи; одежда, обувь, головные уборы; услуги по продвижению товаров, их рекламе и продажам; услуги менеджмента; офисные услуги), то есть они являются, несомненно, однородными друг с другом в рамках соответствующих родовых групп. Данное обстоятельство заявителем в возражении никак не оспаривается.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров и услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении данных однородных товаров и услуг.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров и услуг.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 20.04.2020.