

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 поступившее 30.09.2020 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Швырковой Софьей Андреевной (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019730007, при этом установила следующее.



Обозначение «
» по заявке №2019730007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 24.06.2019 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.05.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к



тому, что заявленное обозначение «
» сходно до степени смешения с
товарными знаками:

СЕКРЕТЫ

СЕКРЕТ
SECRET

- « **SECRETS** » по свидетельству №555922, “ ”

Секрет

по свидетельству №716331, “ ” по свидетельству №503138, ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг 14 и 35 классов МКТУ на имя компании Закрытого акционерного общества "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР", Москва;

СЕКРЕТЫ

- « **SECRETS** » по свидетельству №659682, ранее зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Секреты Про", г. Новосибирск, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

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

- заявленное обозначение исполнено оригинальным образом и представляет из себя комбинацию буквенных элементов «S», «E», «A», «T», «S», линий и геометрических фигур, расположенных на одной строке. Буквенные элементы могут только угадываться потребителем, но не могут быть однозначно им идентифицированы. Данный факт затрудняет однозначное восприятие обозначения и создает вариативность прочтения;

- высокая степень стилизации соответствующих шрифтовых единиц аявленного обозначения, их оригинальная художественная проработка порождают определенные затруднения при прочтении такого словесного элемента и обуславливают вывод о том, что данный словесный элемент теряет в заявленном обозначении свой словесный характер и, соответственно, воспринимается только как одна из неотъемлемых частей единой (неделимой) оригинальной изобразительной композиции;

- заявленное обозначение будет восприниматься, скорее всего, как изобразительное, и для его возможного восприятия именно в качестве слова

обязательно требуются дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, в связи с чем не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства;

- позиция заявителя подтверждается практикой Палаты по патентным спорам и Суда по интеллектуальным правам в соответствующих решениях, указанных в возражении.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2019730007 в отношении всех заявленных товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.06.2019) поступления заявки №2019730007 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 требованиями подпункта 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).



Обозначение «» по заявке №2019730007, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 24.06.2019 представляет собой слово «Secrets», выполненное в оригинальной графической проработке буквами латинского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 14 класса МКТУ «агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные]; анкеры [часовое производство]; барабаны [часовое производство]; браслеты [изделия ювелирные]; браслеты вышитые текстильные [изделия ювелирные]; браслеты для часов; брелоки для держателей для ключей; брелоки ювелирные; броши [изделия ювелирные]; будильники; булавки [изделия ювелирные]; булавки декоративные; булавки для галстуков; бусины для изготовления ювелирных изделий и бижутерии; бусы из прессованного янтаря; бюсты из благородных металлов; валки для ювелирных изделий; гагат необработанный или частично обработанный; грунтовки для ювелирных изделий; держатели для ключей [кольца для ключей с брелоками]; жемчуг [изделия ювелирные]; жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; застежки для ювелирных изделий; знаки из благородных металлов; золото необработанное или чеканное; изделия с клуазоне; изделия художественные из благородных металлов; изделия ювелирные; изделия ювелирные из слоновой кости; изделия ювелирные из янтаря; иридий; кабошоны; камни драгоценные; камни полудрагоценные; канитель серебряная; кольцо [изделия ювелирные]; кольца разъемные из драгоценных металлов для ключей; кольца, перстни [изделия ювелирные]; коробки из

благородных металлов; коробки подарочные для ювелирных изделий; корпуса для карманных или наручных часов; корпуса часов; маятники [часовое производство]; медали; медальоны [изделия ювелирные]; металлы благородные необработанные или частично обработанные; механизмы ходовые для часов; механизмы часовые; мисбаха [четки для молитвы]; монеты; нити золотые [изделия ювелирные]; нити из благородных металлов [изделия ювелирные]; нити серебряные [изделия ювелирные]; оливин [драгоценный камень] / перидот; осмий; палладий; платина [металл]; приборы хронометрические; пружины для наручных часов; распятия из благородных металлов, за исключением ювелирных изделий; распятия, используемые в качестве ювелирных изделий; родий; рутений; секундомеры с остановом; серебро необработанное или чеканное; серьги; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов; статуи из благородных металлов; статуэтки из благородных металлов; стекла для наручных часов; стразы; стрелки часов; стрелки часов, за исключением наручных; украшения из гагата; украшения ювелирные для обуви; украшения ювелирные для шляп; футляры подарочные для часов; хронографы [часы наручные]; хронометры; хроноскопы; цепи [изделия ювелирные]; цепочки для часов; циферблаты [часовое производство]; часы атомные; часы наручные; часы солнечные; часы электрические; часы эталонные [задающий генератор сигналов]; часы, за исключением наручных; часы-браслеты; четки; шкатулки для украшений; шпинели [драгоценные камни]», услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; 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; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков

СЕКРЕТЫ

СЕКРЕТ

SECRET

« **SECRETS** » (1) по свидетельству №555922, « » (2)

Секрет

по свидетельству №716331, “ ” (3) по свидетельству №503138,

СЕКРЕТЫ

« **SECRETS** » (4) по свидетельству №659682, принадлежащих иным лицам.

Индивидуализирующую функцию во всех противопоставленных товарных знаках (1-4) выполняют словесные элементы «СЕКРЕТЫ»/ «SECRETS»/ «Секрет»/ «SECRET».


Сопоставление перечней товаров 14 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2) показало, что они соотносятся как род-вид, содержат однородные позиции, относящиеся к драгоценным камням, ювелирным изделиям, благородным металлам.

Сопоставление перечней услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2, 3, 4) показало, что они содержат тождественные позиции и однородные по роду, назначению и условиям оказания позиции, относящиеся рекламным услугам, услугам по реализации товаров.

Коллегия отмечает, что однородность товаров и услуг заявителем в возражении не оспаривается.

В отношении довода заявителя о том, что слово «Secret» в заявленном обозначении не прочитывается, коллегия отмечает следующее.



Несмотря на графическую проработку элемента «», слово «Secrets» хорошо прочитывается, при этом данное слово является лексической единицей английского языка, широко известно среднему российскому потребителю, в связи с чем коллегия признала неубедительным довод заявителя об утрате заявленным обозначением словесного характера.

С учетом изложенного, сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «Секрет»/ «Secret» /«Секреты»/ «Secrets» («Secrets» в переводе с английского языка на русский означает «секреты» - это то, что не подлежит разглашению, что скрывается от посторонних, тайна (см. <https://dic.academic.ru/>)), входящих в состав сравниваемых обозначений, в качестве индивидуализирующего элемента.

Графический критерий сходства не оказывает существенного влияния на восприятие сопоставляемых обозначений, поскольку противопоставленные товарные знаки выполнены стандартным шрифтом без каких-либо визуальных особенностей, влияющих на запоминание сравниваемых обозначений.

В этой связи основными критериями при сравнении сопоставляемых обозначений, в данном случае, являются фонетический и семантический критерии сходства.

Таким образом, имеющееся фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений обуславливает вывод о высокой степени их сходства в целом, несмотря на отдельные отличия.

Сходство сравниваемых обозначений до степени их смешения предопределяет возможность их столкновения в гражданском обороте при маркировке однородных товаров и услуг и, как следствие, возможность возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ, в силу чего основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации товарного знака по заявке №2019730007 отсутствуют.

В отношении решений Судов и Палаты по патентным спорам, приведенных заявителем в качестве примера в тексте возражения, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.09.2020,
оставить в силе решение Роспатента от 31.05.2020.**