


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.01.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Комаровой С.Н., Ивановская область, г. Иваново (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021742742, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке № 2021742742, поданной 08.07.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 24, 25, 26 классов МКТУ.

Роспатентом 23.09.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 26 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 24, 25 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно до степени смешения с товарным знаком «VELANA» по международной регистрации №670093 с приоритетом от 19.02.1997, зарегистрированным на имя «KOMPAS SHOP d.d.», Smartinska cesta 52 SI-1000 Ljubljana, в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ, признанных однородными всем заявленным товарам 24, 25 классов МКТУ.

В поступившем 20.01.2023 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения существенно различаются по графическому, смысловому и звуковому факторам сходства;

- словесные элементы сопоставляемых обозначений существенно отличаются по звуковому признаку сходства, поскольку они прочитываются по-разному;

- словесное обозначение «Vilanatex» является производным от сложения двух имен: Виктор и Светлана, в которых заимствованы две первые буквы «Ви» и четыре последних буквы «лана», окончание «tex» отражает вид экономической деятельности заявителя – текстиль;

- словари русского языка, а также переводчики с других языков мира не содержат значений слов «Вилана», «Виланатекс», то есть данные словесные обозначения не переводятся каким-либо образом на русский язык и не имеют смысловых значений на иных языках мира;

- в свою очередь в отношении слова «velana» переводчик указывает, что в переводе с малагасийского языка означает «пустой». Кроме того, элемент «velana» является наименованием аэропорта на Мальдивах - Velana International Airport (<https://macl.aero/>) – Аэропорт города Мале (Мальдивы);

- таким образом, противопоставляемое обозначение содержит общепринятый (уже существующий) смысл, в отличие от «Vilanatex»;

- сравниваемые обозначения не содержат сходных до степени смешения изобразительных элементов, имеют разную композиционную форму, выполнены в разной манере стилизации, выполнены в разных цветовых решениях (цветном и

черно-белом), производят совершенно различное общее зрительное впечатление, в связи с чем не ассоциируются друг с другом в целом;

- для сравнения товаров, в отношении которых зарегистрирован противопоставляемый товарный знак «velana», с товарами, которые производятся заявителем, необходимо обратиться к содержанию официальных сайтов правообладателя зарегистрированного товарного знака и заявителя;

- официальный интернет сайт «KOMPAS SHOP d.d.», Smartinska cesta 52 SI-1000 Ljubljana располагается по адресу: velanaliving.si, интернет сайт заявителя расположен по адресу: <https://vilanatex.ru>;

- согласно представленным скриншотам указанных официальных сайтов, предлагаемые на них товары не являются однородными, поскольку род (вид) товаров, их назначение, вид материалы, из которого изготовлены материалы, абсолютно различны;

- в силу изложенного, возможность смешения потребителями товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в торговом обороте и введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров отсутствует.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.09.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

К материалам дела заявителем были представлены следующие материалы:

- копия заявки № 2021742742 на государственную регистрацию товарного знака (1);

- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 25.04.2022 г. (2);

- копия письменных доводов заявителя на уведомление (3);

- копия решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.09.2022 г. о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021742742 (4);

- копия выписки ЕГРЮЛ в отношении ООО «Вилана» (5);

- скриншот интернет сайта – google переводчик (6);

- скриншот интернет сайта velanaliving.si (7);
- скриншот интернет-сайта <https://vilanatex.ru>. (8).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (08.07.2021) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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 пункте 42 Правил, 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

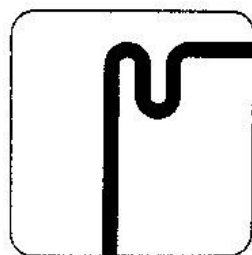
товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



« », включающее словесный элемент «Vilanatex», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. При этом элемент «Vilana» выполнен в темно-фиолетовом цвете, а элемент «tex» - в голубом. Под указанным словесным элементом расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения ящерицы с использованием различной цветовой гаммы.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации



№670093 является комбинированным «velana», включающим в свой состав черный квадрат, на фоне которого расположена зигзагообразная фигура. Под изображением расположен словесный элемент "velana", выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В заявленном обозначении и в противопоставленном товарном знаке индивидуализирующим элементом, обращающим на себя внимание потребителей, являются словесные элементы «Vilanatex» и «velana», поскольку они легче запоминаются. Словесный элемент «Vilanatex» заявленного обозначения за счет своего выполнения в различной цветовой гамме выделяется на две составляющие «Vilana» и «tex». Словесный элемент «Vilana», с которого начинается прочтение

потребителями, является более сильным в обозначении, так как элемент «tex» является сокращением от слова «текстиль» (<https://tvu-yarn.ru/news/teks>), следовательно, в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ, связанных с текстильной продукцией, товарами текстильного производства, будет являться слабым элементом обозначения.

На основании вышеуказанного, коллегия пришла к выводу, что находящийся в начальной части заявленного обозначения словесный элемент «Vilana» и словесный элемент «velana» противопоставленного товарного знака являются фонетически сходными, поскольку имеет место звуковое тождество первой буквы «V-» и конечных частей обозначений «-lana». Отличие лишь составляет один второй звук «-i-» и «-e-». Данное обстоятельство свидетельствует о высокой степени фонетического сходства сравниваемых обозначений.

Смысловый критерий к рассматриваемым обозначениям не применяется, ввиду отсутствия семантических значений у словесных элементов сравниваемых обозначений в словарных источниках.

Сопоставляемые обозначения визуально отличаются за счет вхождения в их состав различных изобразительных элементов и присутствия различных цветов в заявленном обозначении, вместе с тем, словесные элементы в сравниваемых обозначениях выполнены буквами латинского алфавита, что делает вывод об их графическом сходстве.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Заявленные товары 24 класса МКТУ «байка [ткань]; баннеры текстильные или пластиковые; бархат; белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье купальное [за исключением одежды]; белье постельное; белье столовое, за

исключением бумажного; бортики-бамперы для детских кроватей [постельное белье]; бортовка; бумазея; вкладыши для спальных мешков; войлок; вымпелы текстильные или пластиковые; газ [ткань]; дамаст [ткани камчатные]; джерси [ткань]; дорожки для столов не из бумаги; дрогет [ткань с рисунком]; занавеси для душа текстильные или пластмассовые; занавеси текстильные или пластмассовые; занавеси тюлевые; зефир [ткань]; канва для вышивания или ткачества; кисея; конверты для новорожденных; креп [ткань]; крепон; марабу [ткань]; материалы для обивки мебели текстильные; материалы для текстильных изделий; материалы для фильтрования текстильные; материалы драпировочные для стен текстильные; материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые [заменители тканей]; материалы текстильные; маты на стол текстильные; мешки бивуачные, являющиеся защитными чехлами для спальных мешков; мешки спальные; мешки спальные для новорожденных; молескин [ткань]; муслин [ткань]; наволочки; наматрасники; одеяла; одеяла для домашних животных; парча; пеленки тканевые для младенцев; платки носовые из текстильных материалов; пледы для пикника; пледы дорожные; поддонники текстильные; подзоры для кроватей; подкладка [ткань]; подкладка для шляп текстильная; подхваты для занавесей текстильные; покрывала постельные; покрывала постельные бумажные; покрытия для мебели пластмассовые; полотенца для лица текстильные; полотенца текстильные; полотно; полотно из пенькового волокна; полотно прорезиненное, за исключением используемого для канцелярских целей; полотно текстильное для печатных машин; портьеры [занавеси]; простыни; пуховики [одеяла пуховые]; рукавицы для мытья тела; саваны; салфетки для протирания стеклянной посуды [полотенца]; салфетки для снятия грима текстильные; салфетки под приборы текстильные; салфетки столовые текстильные; сетки противомоскитные; ситец; скатерти клеенчатые; скатерти, за исключением бумажных; сукно бильярдное; тафта [ткань]; тик [полотно матрацное]; тик [ткань льняная]; ткани; ткани бельевые; ткани газонепроницаемые для аэростатов; ткани джутовые; ткани для обуви; ткани из волокна рами; ткани из дрока; ткани из искусственного шелка; ткани из стекловолокна текстильные; ткани клейкие, приклеиваемые при высокой температуре; ткани льняные; ткани обивочные для

мебели; ткани пеньковые; ткани подкладочные для обуви; ткани с узорами для вышивания; ткани синельные; ткани ситцевые набивные; ткани трикотажные; ткани хлопчатобумажные; ткани шелковые для типографских шаблонов; ткани шерстяные; ткани эластичные; ткани, имитирующие шкуры животных; ткань волосяная [мешковина]; ткань хлопчатобумажная для обертки сыров; тюль; флаги текстильные или пластиковые; фланель; холст [ткань]; чехлы для диванных подушек; чехлы для крышек туалетов тканевые; чехлы для мебели; чехлы для подушек; шевииот [ткань]; шелк [ткань]; этикетки из текстильных материалов» являются однородными товарам 24 класса МКТУ «ткани, покрывала для кровати и стола; текстильные изделия, не включенные в другие классы» противопоставленного товарного знака, поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид, относятся к родовым группам «текстиль и его заменители; ткани и изделия из него различного назначения», имеют одинаковое назначение, одинаковые условия реализации (отделы магазинов текстильной промышленности), одинаковый круг потребителей.

Заявленные товары 25 класса МКТУ «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; бюстгальтеры самоклеящиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки

из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; 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 комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты” являются однородными товарам 25 класса

МКТУ “одежда” противопоставленного товарного знака, поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одинаковое назначение (предохраняют тело человека от негативного влияния окружающей среды и выполняют эстетические функции), одинаковые условия реализации (торговые центры, отделы магазинов одежды и обуви и т.д.), одинаковый круг потребителей.

Довод заявителя об отсутствии однородности товаров со ссылкой на сайты заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака, является неубедительным, поскольку при сравнении обозначений учитывается однородность товаров, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, а не фактическая деятельность указанных лиц на рынке.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 24, 25 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.01.2023, оставить в силе решение Роспатента от 23.09.2022.