


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 02.06.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Ткалиной Нино Вахтанговной, город Подольск, Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.04.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022782538 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «» по заявке №2022782538, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.11.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 23.04.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака №2022782538 в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ (далее – решение Роспатента) по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «PHILOSOPHY» по международной регистрации №895865 с приоритетом от 09.06.2006 (20.01.2006 конвенционный приоритет), зарегистрированной на имя «AЕFFЕ S.p.A.», Via delle Querce, 51, SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (Rimini) (Италия) (см., <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/#>).

На стадии экспертизы 30.01.2023 было представлено обращение от владельца противопоставленной международной регистрации №895865 компании «AЕFFЕ S.p.A.», в котором выражена обеспокоенность относительно возможной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства.

В поступившем возражении 02.06.2023 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения имеют существенные фонетические отличия, что позволяет утверждать, что рассматриваемые обозначения могут быть легко различимы потребителем на слух;
- сравниваемые обозначения имеют очевидные и существенные семантические отличия, формируют в сознании потребителя различные образы;
- примеры регистраций со словесным элементом «PHILOSOPHY», образующие смысловое значение, отличающееся от значений составляющих его отдельных слов, могут существовать совместно с противопоставленной международной регистрацией №895865, не смешиваясь в глазах потребителей;

- в обращении от правообладателя противопоставленной международной регистрации вывод о введении потребителя в заблуждение относительно компании, производящей товары, не подтвержден результатами социологических опросов.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.11.2022) поступления заявки №2022782538 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования;

реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: - общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; - условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; - общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 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 оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также

исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 «» является комбинированным, включающим словесные элементы «STYLE PHILOSOPHY», «BRAND», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ. В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса словесный элемент «BRAND» является неохраняемым, как и указывает сам заявитель в графе (526) при подаче заявленного обозначения.

Противопоставленный товарный знак «PHILOSOPHY» по международной регистрации №895865 зарегистрирован международным бюро ВОИС 09.06.2006 (20.01.2006 конвенционный приоритет), выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.



Анализ заявленного обозначения «» и противопоставленного товарного знака «PHILOSOPHY» по международной регистрации №895865 показал, что все обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент «PHILOSOPHY».

Фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено вхождением противопоставленного товарного знака «PHILOSOPHY» в состав заявленного обозначения «STYLE PHILOSOPHY».

Таким образом, сравниваемые обозначения сходны по фонетическому признаку ввиду совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений, то есть на основании фонетического сходства словесных элементов «PHILOSOPHY» и «PHILOSOPHY».

Семантическое сходство обусловлено совпадением противопоставленного товарного знака с одним из элементов заявленного обозначения, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, а именно: слово «PHILOSOPHY» (Philosophy – философский подход к жизни, философия, см. <https://translate.academic.ru/philosophy/en/ru/>).

В заявленное обозначение «STYLE PHILOSOPHY», состоящем из двух словесных элементов «STYLE», «PHILOSOPHY», основная смысловая нагрузка связана в первую очередь именно со значением слова «философия». Словесный элемент «STYLE» является слабым элементом в знаке и не придает заявленному обозначению качественно иное смысловое восприятие, отличное от восприятия, создаваемого словом «PHILOSOPHY». Таким образом, наличие в заявленном обозначении словесного элемента «STYLE» не оказывает существенного влияния на восприятие данного обозначения, поскольку определяющее значение имеет словесный элемент «PHILOSOPHY».

На основании вышеизложенного сравниваемые обозначения признаны сходными по семантическому признаку.

При сопоставлении словесного обозначения с комбинированным на предмет графического сходства анализу подлежит алфавит, которым выполнены буквы словесных элементов, шрифт этих элементов. Иные отличия могут быть учтены в рамках общего зрительного впечатления, однако не исследуются при анализе графического сходства. В данном случае

можно говорить о совпадении латинского алфавита во всех сравниваемых знаках, а также шрифтовом совпадении (стандартный шрифт на белом и черном фоне) в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке. Наличие графического элемента в заявленном обозначении не может быть признано определяющим в анализе сходства знаков, поскольку превалирует, в данном случае, фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «PHILOSOPHY» и «PHILOSOPHY».

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы», в отношении которых зарегистрирована противопоставленная международная регистрация №895865, являются однородными всем заявленным товарам 25 класса МКТУ, поскольку они соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

В поступившем возражении вывод об однородности товаров в отношении противопоставленного товарного знака заявителем не оспаривался.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также высокую степень однородности испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ соответствующим товарам противопоставленного товарного знака их следует признать сходными до степени смешения.

Обращение от владельца противопоставленной международной регистрации №895865 компании «AEFFE S.p.A.», в котором выражена обеспокоенность относительно возможной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, с доводами о

несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства было также учтено коллегий при вынесении решения.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.06.2023, оставить в силе решение Роспатента от 23.04.2023.