

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 22.06.2023 возражение Роуджет Бизнес ПТЕ. ЛТД, Сингапур (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021779144, при этом установила следующее.

Регистрация комбинированного обозначения **SHEIN CURVE** в качестве товарного знака по заявке №2021779144 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 30.11.2021 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 27.02.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «Curve» по международной регистрации №1394649 [1] с более ранней датой регистрации, произведенной на имя CACHE COEUR, Zone Industrielle de Kerscao F-29480 LE RELECQ KERHUON для однородных товаров 25 класса МКТУ, а также со знаком «SCHEIN» по международной регистрации № 904010 [2], произведенной

ранее на имя Schein Orthopadie Service KG, Hildegardstr. 5 42897 Remscheid для однородных товаров 25 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- в возражении выражена просьба сократить перечень заявленных товаров 25 класса МКТУ следующим образом: «одежда; приданое для новорожденного [одежда]; белье нижнее; костюмы купальные; шляпы; трикотаж [одежда]; перчатки [одежда]; шали; пояса [одежда]»;

- заявителем были проведены переговоры с правообладателем знака по международной регистрации № 904010 [2], компанией Schein Orthopadie Service KG (Германия), в результате которых было получено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя для сокращенного перечня товаров (с исключением из первоначального заявленного перечня товара «туфли»). Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 25 класса МКТУ с учетом указанных изменений заявленного перечня товаров не будет являться причиной введения потребителей в заблуждение;

- заявленное обозначение не сходно со знаком [1], так как обозначение по международной регистрации № 1394649 [1] является комбинированным и состоит из словесных элементов «CURVE BY CacheCoeur», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительных элементов, которые включают фигурное изображение, напоминающее по форме треугольник, выполненное в черном, сером и малиновом цветах с преобладанием оттенков малинового цвета. При этом словесные элементы «BY CacheCoeur», включенные в противопоставленный знак, являются охраняемыми, воспроизводят фирменное наименование правообладателя данного знака – компании «CACHE COEUR» (Франция), и могут быть переведены на русский язык как «от CacheCoeur» (где предлог “BY” использован в значении «сделано», «произведено», «создано», «исходит от»). С точки зрения пространственного расположения всех

композиционных элементов, центральное место в противопоставленном товарном знаке занимают равнозначно изобразительный элемент в форме треугольника и словесный элемент «CURVE», которые выполнены в одну строку одинаковыми по высоте. Однако изобразительный элемент, который расположен перед словом «CURVE», представляет собой яркое цветное изображение и очевидным образом доминирует визуально в композиции противопоставленного товарного знака, поэтому именно на этом элементе фиксируется основное внимание потребителей при восприятии данного товарного знака в целом при первом впечатлении;

- что касается заявленного обозначения, то оно является словесным обозначением «SHEIN CURVE», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита;

- доминирующим элементом заявленного обозначения является элемент «SHEIN», так как он (а) выполнен выделяющимся шрифтом, (б) является первым словом заявленного обозначения, на которое падает логическое ударение, и с которого начинается восприятие всего обозначения в целом, а также (в) обозначение «SHEIN» является хорошо известным российскому потребителю в качестве наименования Онлайн-магазина Shein и бренда продаваемой в нем модной одежды. Заявитель начал поставки в Российскую Федерацию своей продукции под брендом Shein с 2012 года, а с 2015 года для российских потребителей доступна русскоязычная версия онлайн - магазина Shein - <https://ru.shein.com/>. Также с 2014 года потребителям в Российской Федерации доступны мобильные приложения SHEIN-Онлайн-Мода и SHEIN Модный онлайн шопинг. Таким образом, обозначение «SHEIN» приобрело известность в России и обладает высокой различительной способностью;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют общий тождественный словесный элемент «CURVE», что не оспаривается заявителем. В то же время, как видно из сравнительного анализа, указанный элемент не является единственным словесным элементом сравниваемых обозначений - оба обозначения включают в себя иные, отличные друг от друга словесные элементы, поэтому вхождение одного обозначения в другое в данном случае отсутствует;

- композиционное расположение общего элемента «CURVE» различно для сравниваемых обозначений: в заявленном обозначении данный элемент является вторым словом словесного обозначения, находится в конце и является второстепенным по отношению к доминирующему словесному элементу; в противопоставленном товарном знаке данный элемент является первым словом словесного элемента комбинированного обозначения. Данное обстоятельство обуславливает существенную разницу в произношении сравниваемых обозначений, их различное звуковое восприятие потребителями и, следовательно, отсутствие между ними общего слухового впечатления;

- заявленное обозначение и знак по международной регистрации № 1394649 не ассоциируются друг с другом в целом, не будут восприниматься потребителем как принадлежащие одному и тому же лицу, и, следовательно, между ними отсутствует сходство до степени смешения.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021779144 в для товаров 25 класса МКТУ: «одежда; приданое для новорожденного [одежда]; белье нижнее; костюмы купальные; шляпы; трикотаж [одежда]; перчатки [одежда]; шали; пояса [одежда]».

Приложения к возражению:

- копия письма-согласия компании «Schein Orthopadie Service K»;
- сведения о деятельности группы компаний «Shein» в России;
- сертификат принадлежности домена shein.com;
- сведения об аффилированности внутри группы компаний «Shein»;
- статья РБК Стиль «Что такое сверхбыстрая мода и чем она опасна»;
- сведения о продукции по международной регистрации № 1394649.

На заседании коллегии было представлено дополнение к возражению, в котором повторяются доводы о несходстве до степени смешения заявленного обозначения и знака [1].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.11.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 положениями пункта 44 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 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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 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.

Заявленное обозначение **SHEIN CURVE** состоит из словесного элемента «SHEIN», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и словесного элемента «CURVE», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенных на одной строке.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для сокращенного перечня товаров 25 класса МКТУ - «одежда; приданое для новорожденного [одежда]; белье нижнее; костюмы купальные; шляпы; трикотаж [одежда]; перчатки [одежда]; шали; пояса [одежда]».

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021779144 в заключении по результатам экспертизы указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения со знаками [1-2] в отношении однородных товаров и услуг.




Знак [1] представляет собой комбинированный знак, состоящий из словесного элемента «CURVE», под которым расположены выполненные буквами меньшего размера словесные элементы «BY Cache Coeur».

Регистрация знака произведена, в том числе для товаров 25 класса МКТУ - Clothing, footwear, headgear; clothing of leather or imitation of leather; belts (clothing); furs (clothing); gloves (clothing); scarves; hosiery; socks; bedroom slippers; footwear; maternity clothing, namely camisoles, t-shirts, trousers, sweaters, pullovers, skirts, dresses, leggings (trousers), coats, maternity belts (clothing), jackets, shorts, maternity bands

(clothing); maternity underwear, namely bras, crop tops, panties, shorties, G-strings, tights, bodysuits, stockings; maternity sleepwear, namely nighties, pajamas, nightgowns, bathrobes, dressing gowns, capri pants, shorts, t-shirts, tunics, negligees, corselets; maternity swimsuits; breastfeeding clothing and underwear, namely camisoles, t-shirts, sweaters, pullovers, dresses, bras, nighties, pajamas, nightgowns, crop tops, tops, tank tops, shirts; panties, sculpting panties; sculpting tights/ Одежда, обувь, головные уборы; одежда из кожи или имитации кожи; ремни (одежда); меха (одежда); перчатки (одежда); шарфы; чулочно-носочные изделия; носки; комнатные тапочки; обувь; одежда для беременных, а именно кофточки, футболки, брюки, свитера, пуловеры, юбки, платья, леггинсы (брюки), пальто, пояса для беременных (одежда), куртки, шорты, бандажи для беременных (одежда); нижнее белье для беременных, а именно бюстгалтеры, укороченные топы, трусики, коротышки, стринги, колготки, боди, чулки; одежда для сна для беременных, а именно ночные рубашки, пижамы, пеньюары, халаты, брюки-капри, шорты, футболки, туники, пеньюары, корсеты; купальники для беременных; одежда для грудного вскармливания и нижнее белье, а именно кофточки, футболки, свитера, пуловеры, платья, бюстгалтеры, ночные рубашки, пижамы, ночные сорочки, укороченные топы, майки, безрукавки, рубашки; трусики, утягивающие трусики; облегчающие колготки.



Противопоставленный знак  [2] содержит в своем составе словесные элементы «schein» и «orthopädie service», выполненные буквами латинского алфавита и расположенные на фоне двух четырехугольников (квадрата и прямоугольника).

Знаку предоставлена правовая охрана для товаров 25 класса МКТУ - Articles of clothing, footwear, insoles, soles of shoes, also in the form of half-soles; heels (for shoes); instep and heel support (included in this class); parts, components, as well as replacement parts of all aforementioned goods (included in this class)/Предметы одежды, обувь, стельки, подошвы обуви, также в виде полуподметок; каблуки (для обуви); супинаторы и опоры для пятки (включены в этот класс); детали, комплектующие, а также запасные части всех вышеупомянутых товаров (включены в этот класс).

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем знака [2] было выражено согласие с регистрацией на территории Российской Федерации обозначения по заявке №2021779144 на имя заявителя в отношении сокращенного перечня товаров 25 класса МКТУ, что подтверждается письмом-согласием (оригиналом) правообладателя указанного знака, приложенным к материалам дела.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака [2] в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные наличием в них разных изобразительных элементов, разным количеством входящих в них слов, букв и звуков, а также их составом.

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленного знака, связанном с предшествующими знаниями о товарах, производимых и реализуемых под этим знаком на территории Российской Федерации, в связи с чем государственная регистрация товарного знака по заявке №2021779144 в отношении товаров 25 класса МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия противопоставленного знака [1], зарегистрированного для товаров 25 класса МКТУ, коллегия отмечает следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения **SHEIN CURVE** со знаком



на предмет их сходства показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются сходными фонетически и семантически, так как словесный элемент «CURVE» (в переводе с английского языка означает «кривая, изгиб и др.», см., например, Яндекс. Переводчик) заявленного обозначения является тождественным элементу «CURVE», доминирующему визуально в товарном знаке [1] в силу своего выполнения буквами более крупного размера, нежели остальные словесные элементы знака, и выполняющему в нем основную индивидуализирующую функцию.

Поскольку словесные элементы заявленного обозначения не образуют словосочетания в связи с отсутствием у словесного элемента «SHEIN» смыслового значения, а также с учетом их разного выполнения, оценка сходства обозначения осуществляется по каждому элементу отдельно.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому признакам сходства обозначений.

Что касается графического признака сходства знаков, то имеются некоторые отличия в выполнении сравниваемых обозначений. Вместе с тем, использование при их выполнении букв одного и того же алфавита сближает обозначения и в визуальном плане.

Таким образом, наличие фонетического и семантического сходства обозначений, использование букв одного алфавита позволило коллегии прийти к выводу о том, что сравниваемые обозначения могут ассоциироваться друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Товары 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и для которых охраняется знак [1], признаны однородными, поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одним родовым группам товаров (одежда, головные уборы, нижнее белье, перчатки, пояса, купальные

костюмы, шарфы/шали), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации, что заявителем не оспаривалось в возражении.

В отношении довода возражения, касающегося того, что знак [1] используется для съемных вкладышей для бюстгалтеров, используемых при грудном вскармливании, а продукция предназначена исключительно для узкой группы потребителей, а именно женщин, приобретающих товары для грудного кормления новорожденных, и известна в этом качестве, в том числе, в России, коллегия считает необходимым отметить, что анализ однородности товаров осуществляется на основании сравнения перечней, в отношении которых действует исключительное право знака. Таким образом, в отсутствие подтвержденного судебным актом факта о неиспользовании товарного знака для каких-либо товаров у коллегии не имеется оснований, чтобы принять во внимание указанный довод.

В связи с признанием сравниваемых обозначений сходными между собой, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров одному лицу в случае их маркировки сравниваемыми обозначениями.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для отмены решения Роспатента от 27.02.2023 и признания обозначения по заявке №2021779144 соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.06.2023, оставить в силе решение Роспатента от 27.02.2023.