

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.11.2017, поданное Фэмилия Трэйдинг, общество с ограниченной ответственностью, Люксембург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015734167, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2015734167 с приоритетом от 22.10.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Роспатентом 06.04.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015734167 в отношении заявленных услуг, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «OFFPRICE» в переводе с английского языка означает «уцененный, по сниженной цене» (<https://www.lingvolive.com>), является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на свойство заявленных услуг.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «», «OFFPRICE» по свидетельствам №569630 (1), №569629 (2),

зарегистрированными ранее на имя иного лица, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (пункт 6 статьи 1483 Кодекса).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.11.2017 поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с доводами экспертизы относительно неохраноспособности словесного элемента «OFFPRICE», не занимающего в заявлении обозначении доминирующего положения;
- противопоставленные товарные знаки (1), (2) не могут быть препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку основным элементом, на который при общем зрительном впечатлении акцентируется основное внимание потребителя, является словесный элемент «FAMILIA»;
- занимающие доминирующее положение в заявлении обозначении изобразительный элемент в виде фиолетового треугольника и словесный элемент «FAMILIA», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, исключают возможность его смешения с противопоставленными товарными знаками, в силу чего данные противопоставления должны быть сняты.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015734167 в отношении заявленных услуг с указанием словесного элемента «OFFPRICE» в качестве неохраняемого элемента.

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

С учетом даты (22.10.2015) поступления заявки №2015734167 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 (3) 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 пунктом 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 заявлении обозначении.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2015734167 заявлено

комбинированное обозначение «», включающее в себя прямоугольник фиолетового цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «familia», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, под которым левее размещено слово «OFFPRICE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, фиолетовом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Относительно доводов экспертизы о несоответствии входящего в состав заявленного обозначения словесного элемента «OFFPRICE» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Анализ словарей сети Интернет (в частности, Lingvo, Multitran) показал, что слово «off-price» в переводе с английского языка на русский язык имеет следующие значения: 1. торг. со скидкой; уцененный (о товарах, продаваемых по более низкой, чем обычно, цене); 2. эк., торг. со скидкой, по сниженной цене; уцененный (о товарах, продаваемых по более низкой, чем обычно, цене; также о самих продавцах таких товаров и практике такой торговли).

Вместе с тем, коллегия отмечает, что в заявлении обозначении слово «OFFPRICE» выполнено слитно, без дефиса, воспринимается как одно неделимое на части слово, которое не имеет определенного смыслового значения. В связи с чем, оно может рассматриваться как вымышленное, фантастичное слово, не способное характеризовать услуги, в том числе, указывать на их вид, качество, свойства, назначение и способ их оказания.

Учитывая изложенное, у коллегии есть все основания для вывода о том, что присутствующий в заявлном обозначении словесный элемент «OFFPRICE» соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия заявлнного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.



Анализ заявленного комбинированного обозначения «» показал, что словесные элементы «familia» и «OFFPRICE» расположены на разных уровнях, выполнены разным шрифтом буквами разного размера, не связаны между собой по смыслу и грамматически, что позволяет их рассматривать как два самостоятельных, независимых друг от друга словесных элемента.

Противопоставленные товарные знаки (1), (2), принадлежащие одному правообладателю, содержат в своем составе основной, несущий в себе индивидуализирующую нагрузку словесный элемент «OFFPRICE». Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в них словесного элемента «OFFPRICE». При этом следует отметить, что противопоставленный товарный знак (2) полностью входит в заявленное обозначение в качестве значимого самостоятельного элемента, что способствует возникновению в сознании потребителя представления сравниваемых средств индивидуализации одному лицу, то есть к их смешению.

Словесные элементы сопоставляемых знаков выполнены буквами одного алфавита, что графически сближает сравниваемые знаки. Небольшие графические отличия в исполнении словесных элементов, присутствующие в заявлном обозначении и в противопоставленном товарном знаке (1), не являются определяющими в силу наличия их фонетического сходства.

Провести анализ сравниваемых обозначений по семантическому признаку сходства не представляется возможным, поскольку, как было отмечено выше, словесный элемент «OFFPRICE» не имеет определенного смыслового значения.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1), (2) несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Анализ однородности сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров, услуги по развозной продаже товаров, услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов».

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков (1), (2) действует в отношении услуг 35 класса МКТУ: «презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров».

Сопоставление приведенных услуг 35 класса МКТУ сравниваемых обозначений показывает их однородность, поскольку они соотносятся как род/вид, имеют одно и то же назначение (услуги по продвижению товаров), условия оказания (магазины розничной и оптовой продажи, продажа товаров различными способами) и круг потребителей (лица, желающие приобрести товары).

Учитывая изложенное, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1), (2) являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, так как не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что позволяет признать выводы экспертизы правомерными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.11.2017 и оставить в силе решение Роспатента от 06.04.2017.