

**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 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, рассмотрела возражение, поступившее 09.06.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РУССТЭК», Амурская область, город Благовещенск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019719491, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2019719491 подано 24.04.2019 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25, 28, 30, и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Роспатентом 20.02.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019719491 в отношении всех заявленных

товаров и услуг в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение в отношении товаров и услуг 25, 28, 30, 35, 41 классов МКТУ сходно



до степени смешения со знаками « **Лиза GIRL** » и « **GIRL** » по свидетельствам №397530, с приоритетом от 28.04.2008, и №260033, с приоритетом от 30.09.2002, зарегистрированными на имя Бурда Интернэшнл Холдинг ГмбХ, Федеративная Республика Германия, 77652 Оффенбург, Хуберт-Бурда-Платц 1, в отношении однородных товаров и услуг 25, 28, 30, 35, 41 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.06.2020 поступило возражение на решение Роспатента, согласно которому заявителю неправомерно отказано в регистрации обозначения по заявке №2019719491, так как заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют существенные фонетические отличия в порядке слов, в составе гласных и согласных, ударениях.

Кроме того, заявитель отмечают отличную друг от друга семантику обозначений. Так, заявленное обозначение употребляется в значении «сильная девушка», «девушка с твердым характером», а противопоставленных товарных знаках - «девочка по имени Лиза», «некая неизвестная девушка».

На основании вышеизложенного заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента от 20.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019719491 в отношении всех указанных в ней товаров и услуг.

Заявитель, уведомленный в надлежащем порядке о дате и месте рассмотрения возражения, на заседание коллегии не явился. Коллегия рассмотрела поступившее 09.06.2020 возражение в его отсутствие, руководствуясь положениями пункта 4.3 Правил ППС, согласно которому неявка любого лица, имеющего право участвовать в

рассмотрении дела и уведомленном о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Ознакомившись с материалами дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.04.2019) поступления заявки №2019719491 на регистрацию товарного знака 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, 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.

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 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.

Согласно пункту 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 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 [1] заявлено комбинированное



обозначение «  », состоящее из словесных элементов «IRON» и «GIRL», выполненных буквами латинского алфавита одно под другим и разделенных горизонтальной чертой. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 25, 28, 30, 35, 41 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [2] «  » по свидетельству № 397530 с приоритетом 28.04.2008, представляет собой словесное обозначение, состоящие из словесного элемента «ЛИЗА», выполненного буквами русского алфавита, и словесного элемента «GIRL», выполненного буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [3] «  » по свидетельству № 260033 с приоритетом 30.09.2002, представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 25, 28, 30, 35, 41 классов МКТУ. Товарный знак охраняется в следующих цветовых сочетаниях: красный, черный.

Сравнительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-3] показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, словесные элементы «IRON GIRL» которого, выполненные буквами латинского

алфавита, следует признать доминирующими элементами обозначения, поскольку они запоминаются легче, чем изобразительные элементы.

Доминирующим элементом противопоставленного товарного знака [2] и единственным элементом противопоставленного товарного знака [3] является словесный элемент «GIRL».

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным вхождением словесного элемента «GIRL» противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-3] ассоциируются друг с другом в целом в силу того, что в их состав входит тождественное слово «GIRL».

С точки зрения семантики, словесный элемент «GIRL» в переводе с английского языка на русский имеет значение «девушка; девочка», а словесный элемент «IRON» заявленного обозначения, в переводе с английского языка на русский имеет значение прилагательного «железный, металлический, стальной», существительного «утюг», глагола «гладить». При этом пространственное расположение словесных элементов «IRON» и «GIRL» в заявлении обозначении друг под другом, разделенных горизонтальной линией, не позволяет воспринимать их в качестве словосочетания, напротив каждое из них воспринимается отдельно от другого. Кроме того словесный элемент «IRON» не придает слову «GIRL» качественно иной семантики, а также не образует с ним устойчивого словосочетания. Учитывая, что семантика противопоставленных товарных знаков сводится исключительно к значению слова «девушка; девочка», следует сделать вывод о семантическом сходстве сравниваемых обозначений и близости порождаемых смысловых ассоциаций.

Угроза смешения сравниваемых знаков усиливается тем, что противопоставленные товарные знаки имеют доминирующие элементы «GIRL», объединяющие обозначения в одну серию. В результате потребитель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычным ему серийным элементам товарных знаков.

При этом, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение несходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2018 по делу N СИП-660/2017, от 23.07.2018 по делу N СИП-62/2018, от 17.09.2018 по делу N СИП-61/2018.

На основании изложенного коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-3], несмотря на их отдельные отличия по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, ассоциируются друг с другом в целом, то есть они являются сходными.

Анализ однородности сравниваемых товаров и услуг 25, 28, 30, 35, 41 классов МКТУ показал, что все товары и услуги 25, 28, 30, 35, 41 классов МКТУ, перечисленные в перечне заявки №2019719491, являются либо тождественным товарам и услугам противопоставленного товарного знака [3], либо являются видовыми, относительно товаров и услуг этого товарного знака. Кроме того все услуги 35 и 41 классов МКТУ, перечисленные в перечне заявки №2019719491, являются видовыми либо идентичными услугам 35, 41 классов противопоставленного товарного знака [2].

Следует отметить, что заявитель не оспаривает однородность товаров и услуг сравниваемых обозначений в рамках возражения, поступившего 09.06.2020 года.

На основании вышеизложенного коллегия делает вывод о сходстве до степени смешения обозначения по заявке №2019719491 и товарных знаков [2-3] в отношении всех товаров и услуг 25, 28, 30, 35, 41 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 20.02.2020.