

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 18.08.2022, поданное компанией FAST RETAILING CO., LTD., ЯПОНИЯ (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1555148.



Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «**SMART PANTS**» по международной регистрации №1555148, произведенной Международным Бюро ВОИС 20.08.2020 с конвенционным приоритетом от 02.06.2020, испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «Clothing; outerclothing; trousers; coats; sweaters; shirts; blouses; sleeping garments; sleepwear; Japanese traditional clothing; bathing suits; bathing caps; garters; sock suspenders; suspenders [braces]; waistbands; belts for clothing; headgear; hats; caps [headwear]; footwear; shoes; Japanese style wooden clogs (geta); Japanese style sandals (zori); slippers; sandals; sports shoes; masquerade costumes; clothes for sports» (Одежда; верхняя одежда; брюки; пальто; свитера; рубашки; блузки; одежда для сна; одежда для сна; японская традиционная

одежда; купальники; купальные шапочки; подвязки; подтяжки для носков; подтяжки [подтяжки]; пояса; ремни для одежды; головной убор; головные уборы; шапки [головные уборы]; обувь; туфли; деревянные сабо в японском стиле (гета); сандалии в японском стиле (дзори); домашние тапочки; сандалии; спортивная обувь; маскарадные костюмы; одежда для спорта).

Роспатентом 29.10.2021 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1555148.

Основанием для принятия данного решения Роспатента явилось предварительное решение об отказе, мотивированное несоответствием знака по международной регистрации №1555148 требованиям пунктов 1(3), 3(1) и 6(1, 2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации послужили следующие знаки, зарегистрированные с более ранним приоритетом на имя других лиц в отношении товаров 25 класса МКТУ:

- словесный товарный знак «СМАРТ» по свидетельству № 488893 [1];
- словесный товарный знак «SMART» по свидетельству №488118 [2];



- комбинированный знак «R E W O P» по международной регистрации №1410601 [3];



- комбинированный знак «» по международной регистрации №1386090 [4].

Кроме того, словесному элементу «PANTS» (брюки, штаны, трусы) для части заявленных товаров 25 класса МКТУ было отказано в предоставлении самостоятельной правовой охраны на основании положений пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса, а для другой части товаров 25 класса МКТУ знаку было отказано в

предоставлении охраны в соответствии с положениями пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.08.2022, заявитель выразил свое несогласие с данным решением.

В отношении основания по пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса заявитель просит принять во внимание, что, поскольку словесный элемент «PANTS» принадлежит лексике английского языка и в американском диалекте означает штаны, брюки, и также является синонимом слову «trousers», именно американский английский язык получил глобальное распространение, а слово «pants» стало постоянно использоваться в обиходе для обозначения брюк и штанов, заявитель просит исключить из перечня заявленных товаров 25 класса позиции «outerclothing; coats; sweaters; shirts; blouses; sleeping garments; sleepwear; bathing suits; bathing caps; garters; sock suspenders; suspenders [braces]; waistbands; belts for clothing; headgear; hats; caps [headwear]; footwear; shoes; Japanese style wooden clogs (geta); Japanese style sandals (zori); slippers; sandals; sports shoes» (верхняя одежда; пальто; свитера; рубашки; блузки; одежда для сна; одежда для сна; купальники; купальные шапочки; подвязки; подтяжки для носков; подтяжки [подтяжки]; пояса; ремни для одежды; головной убор; головные уборы; шапки [головные уборы]; обувь; туфли; деревянные сабо в японском стиле (гета); сандалии в японском стиле (дзори); домашние тапочки; сандалии; спортивная обувь) во избежание какой-либо вероятности введения в заблуждение потребителей относительно вида товаров.

Вместе с тем, заявитель просит учесть, что перечень заявленных товаров включает родовые группы товаров «clothing; Japanese traditional clothing; masquerade costumes; clothes for sports» (одежда; японская традиционная одежда; маскарадные костюмы; одежда спортивная), которые могут включать, в том числе, брюки и штаны.

В этой связи, заявитель просит сократить перечень товаров 25 класса следующим образом: «clothing, namely, pants; trousers; Japanese traditional clothing, namely pants; masquerade costumes, namely pants; clothes for sports, namely, sport pants» (одежда, а именно штаны; брюки; японская традиционная одежда, а именно брюки;

маскарадные костюмы, а именно брюки; одежда спортивная, а именно брюки тренировочные).

С учетом указанного сокращения перечня товаров словесный элемент «PANTS» (с англ. штаны, брюки) не будет вводить потребителей в заблуждение относительно вида заявленных товаров и противоречить положениям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении основания по пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса заявитель сообщает, что правообладатель противопоставленного знака со словесным элементом «SMART» по международной регистрации № 1386090 выразил согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в России, предоставив письмо-согласие, копия которого приложена к возражению.

Что касается остальных противопоставленных знаков, то заявитель полагает, что они не являются сходными до степени смешения со знаком по международной регистрации №1555148.

По мнению заявителя, словесные товарные знаки по «SMART» и «СМАРТ»



в сравнении с обозначением « SMART PANTS » создают совершенно различные зрительные образы, поскольку, в отличие от противопоставленных словесных знаков, выполненных нейтрально и состоящих из одного слова, заявленное обозначение включает два словесных элемента равной длины, выполненных в две строки, и в нем дополнительно присутствует графический элемент, в силу чего визуальное смешение заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками исключено.

Словесные элементы заявленного обозначения SMART PANTS произносятся как [СМАРТ ПЭНТС]. При этом, поскольку элементы формируют словосочетание, где существительное «PANTS» является главным, определяемым словом, а прилагательное «SMART» является определением, обозначение будет произноситься в целом с фразовым ударением на втором слове.

Словесные элементы противопоставленных товарных знаков произносятся в одно слово как [СМАРТ]. Сравнимые обозначения имеют разный качественный звуковой состав, при этом, по мнению заявителя, фонетическое вхождение словесных элементов противопоставленных знаков в заявленное обозначение не приводит к их звуковому сходству до степени смешения, ввиду наличия дополнительного элемента «PANTS», удваивающего общее количество звуков, и являющегося определяемым словом в словосочетании.



Заявитель полагает, что в обозначении «SMART PANTS» слово «SMART» выступает в роли прилагательного с возможными значениями умный, дерзкий, энергичный, находчивый, опрятный, в связи с чем, словосочетание в целом может переводиться как умные штаны, дерзкие брюки, энергичные штаны и т.д.

При этом заявитель отмечает, что данное словосочетание является аллюзией к устойчивому выражению «SMARTY PANTS», имеющему значения: выскочка, пижон, остряк, умник, т. е. обозначение в целом представляет собой игру слов, за счет сочетания основных значений словосочетания умные штаны, дерзкие брюки, энергичные штаны и ассоциативных значений умник, пижон и т.п.

Противопоставленные товарные знаки включают один словесный элемент «SMART» или «СМАРТ», который может выступать в роли существительного, глагола, прилагательного или наречия и иметь значения: жгучая, сильная боль, несчастье, изящество, дерзкий, энергичный, находчивый, разумный, щеголевато, ловко, страдать, печалиться.

Заявитель утверждает, что сравнимые обозначения не могут быть смешены в сознании потребителей с точки зрения семантики, поскольку заложенная в заявленное обозначение игра слов полностью исключают смешение обозначений в целом, учитывая, что смысловой критерий может выступать в качестве самостоятельного признака, на основании которого может быть сделан вывод о несходстве словесных обозначений.

Ссылаясь на многочисленные регистрации товарных знаков, в состав которых входит словесный элемент SMART (СМАРТ), охраняемых на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса на имя различных лиц, заявитель делает вывод о том, что данный элемент следует отнести к слабым элементам.

В качестве дополнительного довода в пользу несходства заявленного обозначения с вышеуказанными товарными знаками заявитель ссылается на то, что он является правообладателем словесного товарного знака «Smart Pants» по международной регистрации № 1552663, которому была предоставлена правовая охрана в Российской Федерации для товаров 25 класса без противопоставления ему в процессе экспертизы вышеуказанных регистраций.



При сравнении заявленного обозначения «SMART PANTS» с



противопоставленным знаком «REWOP» по международной регистрации №1410601 заявитель просит учесть различия в общей композиции знаков, при этом, по его мнению, изобразительные элементы в рассматриваемых знаках не являются характерными и лишены какого-либо особого дизайна, а ассоциируются с общепринятым символом бесконечности, используемым повсеместно.

Заявитель также обращает внимание, что за счет существенных отличий в фонетике сравниваемых обозначений «SMART PANTS» и «REWOP» исключается какой-либо риск их смешения.

Кроме того, в противопоставленном знаке словесный элемент «REWOP» является фантазийным, так как отсутствует в словарях, и представляет собой часть фирменного наименования правообладателя.

Следовательно, сравниваемые обозначения не могут быть смешены в сознании потребителей с точки зрения семантики, а заложенная в заявленном обозначении игра слов исключает вероятность смешения обозначений в целом.

В отношении основания по пункту 1(3) статьи 1483 Кодекса заявитель просит принять во внимание, что словесные элементы «SMART PANTS» представляют собой словосочетание, образующее игру слов за счет комбинирования прямого значения умные штаны, дерзкие брюки, энергичные штаны и т.д., и ассоциации с фразеологизмом SMARTY-PANTS (выскачка, пижон, остряк, умник), что, по его мнению, формирует комбинацию, обладающую различительной способностью в соответствии с пунктом 1.1(2) статьи 1486 Кодекса.

Заявитель также ссылается на международную регистрацию №1552663 в отношении словесного знака «Smart Pants», которому была предоставлена правовая охрана без дискламации, и обращает внимание на то, что элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц, обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью (Постановление президиума СИП от 21.10.2019 № С01-110/2019 по делу №СИП-619/2018). В этой связи, по мнению заявителя, охрана заявленному обозначению может быть предоставлена в полном объеме.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.10.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1555148 в отношении сокращенного перечня товаров 25 класса МКТУ, а именно: «clothing, namely, pants; trousers; Japanese traditional clothing, namely pants; masquerade costumes, namely pants; clothes for sports, namely, sport pants».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Решение Роспатента от 29 октября 2021 года.
2. Переводы слов PANTS, БРЮКИ, TROUSERS, SMART и словосочетания SMARTY PANTS.
3. Результаты поиска по слову PANTS.
4. Копия письма - согласия от правообладателя знака по международной регистрации №1386090.
5. Публикация знака по международной регистрации № 1552663.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.06.2020) конвенционного приоритета международной регистрации №1555148 правовая база для оценки охраноспособности 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 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 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 6(2) 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.

Согласно пункту 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 настоящих 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. 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).

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Как указано выше, знак по международной регистрации №1555148



представляет собой комбинированное обозначение « SMART PANTS », включающее словесные элементы «SMART» и «PANTS», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и расположенные в две строки под изобразительным элементом в виде кривой крючкообразной формы.

Согласно данным из интернет-словаря (<https://translate.yandex.ru/>), словесные элементы, включенные в обозначение, имеют следующие значения: «SMART» переводится с английского языка как умный, сообразительный, хитрый, ловкий, интеллектуальный; «PANTS» в переводе с английского языка обозначает брюки, штаны, кальсоны, трусы.

В связи с исключением из перечня товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, части товаров, которые не относятся к брюкам, штанам и т.п. предметам одежды, которые могут ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара, основания для вывода о несоответствии обозначения требованиям пункта 3(1) отсутствуют.

Поскольку слова, включенные в заявленное обозначение, могут восприниматься по разному, а также учитывая, что они расположены в две строки, коллегия не может сделать однозначный вывод о том, что они образуют устойчивое словосочетание, в силу чего экспертиза правомерно была проведена по каждому словесному элементу, включенному в обозначение.

В соответствии с пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1555148 препятствуют:

- словесные товарные знаки «СМАРТ» по свидетельству №488893 [1] и «SMART» по свидетельству №488118 [2], зарегистрированные, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ: одежда, обувь, головные уборы, стельки.



- комбинированный знак «R E W O P» по международной регистрации №1410601 [3], которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ: Shirts; blouses; skirts; tailleurs; jackets; trousers; trousers and shorts; jerseys [clothing]; undershirts; stockings; tank tops; corsets; briefs; brassieres; hats; ties [tied scarves]; raincoats; overcoats; coats; bathing suits; ski pants; belts; pelisses; neck scarfs [mufflers]; gloves [clothing]; dressing gowns; clothing for men; clothing for women; clothing; clothing for children; clothing of leather; union suits; stocking suspenders; sock suspenders; slips [undergarments]; girdles [underwear]; bandanas [neckerchiefs]; scarves; shawls and headscarves; neckerchiefs; headscarves; scarves [clothing]; combinations [clothing]; parkas; footwear; footwear for women; footwear for men; bedroom slippers; running shoes; football boots; footwear for walking; volleyball shoes; rugby boots; training shoes; tennis shoes; golf shoes; footwear for track and field athletics; gymnastic shoes; ballet flats [dance slippers]; boots; winter boots; women's boots and half-boots; rain boots; sandals (рубашки; блузки; юбки; портные; куртки; брюки; брюки и шорты; трикотажные изделия [одежда]; майки; чулки; майки; корсеты; трусы; бюстгальтеры; головные уборы; галстуки [завязанные шарфы]; плащи; пальто; пальто; купальники; лыжные штаны; ремни; мантильи; шейные платки [кашне];

перчатки [одежда]; халаты; одежда для мужчин; одежда для женщин; одежда; одежда для детей; одежда из кожи; профсоюзные костюмы; чулочные подтяжки; подтяжки для носков; слипы [нижнее белье]; пояса [нижнее белье]; банданы [шейные платки]; шарфы; шали и платки; шейные платки; платки; шарфы [одежда]; комбинации [одежда]; парки; обувь; обувь женская; обувь мужская; тапочки для спальни; беговая обувь; ботинки; обувь для прогулок; волейбольная обувь; ботинки для регби; спортивная обувь; тенниски; обувь для гольфа; обувь для легкой атлетики; гимнастическая обувь; балетки [тапочки для танцев]; сапоги; сапоги зимние; женские сапоги и полусапожки; резиновые сапоги; сандалии).



Комбинированный знак «**smart**» по международной регистрации №1386090 [4], которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ: Headgear; clothing; footwear (головные уборы; одежда; обувь).

В связи с тем, что правообладатель противопоставленного знака [3] предоставил заявителю безотзывное письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1555148 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, коллегия более не рассматривает этот знак в качестве препятствия для предоставления ему правовой охраны.

Что касается остальных противопоставлений, то сравнительный анализ заявленного словесного обозначения и противопоставленных знаков [1] – [3] показал следующее.

Коллегия обращает внимание, что заявитель не оспаривает однородность товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки.



Сходство комбинированного знака « SMART PANTS » и словесных товарных знаков «СМАРТ» по свидетельству №488893 [1] и «SMART» по свидетельству №488118 [2], установлено на основании фонетического сходства, что обусловлено полным фонетическим вхождением этих словесных элементов в заявленное обозначение, а также визуальным вхождением фонетически, семантически и визуально тождественного словесного элемента «SMART».

При этом коллегия полагает необудительным утверждение заявителя об отсутствии между ними смешения, в силу того, что словесные элементы SMART PANTS представляют собой словосочетание, образующее игру слов за счет комбинирования прямого значения умные штаны, дерзкие брюки, энергичные штаны и т.д. и ассоциации с фразеологизмом SMARTY-PANTS (выскачка, пижон, остряк, умник), т.е. семантического несходства слова «SMART» и словосочетания «SMART PANTS», поскольку для среднего российского потребителя словесные элементы, расположенные в две строки, воспринимаются не как словосочетание, а просто как два слова, выполненные латинскими буквами, при этом отсутствуют какие-либо подтверждения широкой известности российскому потребителю фразеологизма «SMARTY PANTS», с которым средний российский потребитель мог бы ассоциировать словесные элементы, включенные в заявленное обозначение.

Кроме того, именно словесный элемент «PANTS», указывающий на вид товаров, в данной композиции является слабым описательным элементом.



При сравнении комбинированных обозначений « SMART PANTS » и



« R E W O P » следует отметить тождество изобразительных элементов, включенных в них, которые также играют индивидуализирующую роль наравне со словесными элементами.

В целом сравниваемые обозначения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Кроме того, при коллегия приняла во внимание, что эти товары относятся к категории товаров широкого потребления, опасность смешения которых более высока.

В отношении ссылки заявителя на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации словесному знаку «Smart Pants» по международной регистрации №1552663, коллегия отмечает, что этот знак имеет



существенные отличия от комбинированного знака «PANTS», что определило различный подход при проведении экспертизы, соответственно, в данном случае имеет место иная правовая ситуация, когда к заявленному комбинированному обозначению не может быть применен принцип правовой определенности, то есть, тот же самый подход, что и к словесному знаку.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1555148, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.08.2022, оставить в силе решение Роспатента от 29.10.2021.