

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 13.08.2020, поданное компанией Devold of Norway AS, Норвегия (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 №783934, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «DEVOLD» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 21.02.2002 с последующим указанием на Российскую федерацию 18.06.2018 за №783934 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 14.10.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «DEVOLD» по международной регистрации №783934 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, содержащихся в перечне регистрации.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что знак по международной регистрации №783934 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483



Кодекса, так как он сходен до степени смешения со знаком «DEVALDE» (1) по международной регистрации №1167685, правовая охрана на территории Российской

Федерации предоставлена компании «MEMET ALİ ERKONAK» (ÇENGELKÖY ÜSKÜDAR İSTANBUL), в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.08.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.


Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №783934 не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком (1) по семантическому, фонетическому и графическому критериям сходства, что подтверждается практикой Палаты по патентным спорам и решениями Судов, указанных в тексте возражения;
- знак «DEVOLD» зарегистрирован в Швейцарии, Исландии, ЕС, Китае, Сингапуре, Японии, Южной Корее и активно используется правообладателем на территории Российской Федерации, приобрел известность у покупателей и при этом не вызывает никакого смешения с противопоставленным знаком (1), в связи с чем его регистрация не нарушит прав владельца противопоставленного товарного знака;
- отсутствие возможности смешения сравниваемых обозначений в обороте и, таким образом, введения потребителя в заблуждение относительно их изготовителя подтверждается длительным параллельным сосуществованием обоих знаков на российском рынке;
- активный поиск информации в общедоступных источниках о правообладателе противопоставленного товарного знака и производимых им товарах 25 класса МКТУ под противопоставленным товарным знаком показал отсутствие какого-либо их упоминания в сети Интернет на территории Российской Федерации;
- заявителем был направлен запрос на получение письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения вместе с обращением заинтересованного лица в досрочном прекращении охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Ответа на данный запрос получено не было, в связи с чем можно сделать вывод об

отсутствии заинтересованности правообладателя в использовании противопоставленного знака;

- принимая во внимание явное отсутствие заинтересованности правообладателя противопоставленного товарного знака в его использовании в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, а также учитывая предоставление охраны

The logo consists of the word "DEVOLD" in a bold, black, sans-serif font, centered above the words "NORWAY 1853" in a smaller, black, sans-serif font. The entire logo is set against a solid yellow rectangular background.

товарному знаку «» по международной регистрации №1483060 на имя заявителя, противопоставленный товарный знак по международной регистрации № 1167685 не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации на имя заявителя, знаку, по международной регистрации №783934.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Счет на имя ООО «ТЕРМТОРГ» от 26.10.2007 на поставку одежды под маркой «DEVOLD», сведения из Архива Интернета о предложении к продаже одежды «DEVOLD» в магазине «ТЕРМТОРГ» за 2006-2009 годы;
2. Отзывы из российского сегмента сети Интернет о присутствии одежды «DEVOLD на российском рынке за 2013 и 2018 годы;
3. Копия договора с ООО «ЭТАЛОН» (г. Москва) от 26 августа 2019 года на поставку одежды под маркой “DEVOLD” на сумму 500 000 евро, счет № 349756 на имя ООО «ЭТАЛОН» от 10.04.2019 на поставку одежды DEVOLD, счет № 326146 от 31.07.2018 на имя ООО «ТРАССА ПЛЮС»;
4. Сведения о широком предложении одежды “DEVOLD” на российском рынке;
5. Результаты выдачи поисковой системы «Yandex» на запросы в отношении одежды «DEVALDE» и «MEMET ALI ERKONAK» на территории Российской Федерации;
6. Информация из поисковых систем «Yandex.Maps» и «Google.Maps» на запрос «DEVALDE MEMET ALI ERKONAK»;

7. Запрос письма-согласия и обращение заинтересованного лица в порядке статьи 1486 Кодекса с переводом на русский язык в адрес правообладателя противопоставленного знака и его представителя с подтверждением о получении;
8. Информация о переименовании магазина «Devalde Magazasi Mehmet AN Erkonak» в поисковых системах «Yandex.Maps» и «Google. Maps» на «Esas Deri»;
9. Информация о контактах компании «Mehmet Ali Erkonak» и ее официальном сайте;
10. Информация о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации имя заявителя знаку, по международной регистрации №1483060 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.06.2018) последующего указания на Российскую Федерацию знака, по международной регистрации №783934 правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации включает в себя 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).

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 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.

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).

Знак по международной регистрации №783934 представляет собой словесное обозначение «DEVOLD», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении всех товаров 25 класса МКТУ основан на его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду



наличия сходного до степени смешения знака «DEVALDE» (1) по международной регистрации №783934, правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак (1) представляет собой комбинированное обозначение. Изобразительный элемент представляет собой фигуру оригинальной формы - вензель, под которой расположен словесный элемент “DEVALDE”, выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак выполнен в сером цветовом сочетании. Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ «Boots, coats, footwear, gloves, half-boots, hats, headbands, jackets, sandals, scarfs, shirts, shoes, socks, suits, tee-shirts, top hats, trousers, vests, waistcoats; belts» («Сапоги, пальто, обувь, перчатки, полусапожки, шляпы, повязки, куртки, сандалии, шарфы, рубашки, ботинки, носки, костюмы, футболки, цилиндры, брюки, жилеты, жилеты; ремни»).

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оценка сходства обозначения «DEVOLD» и противопоставленного знака (1) позволило сделать вывод об их сходстве. Так, сравниваемые слова состоят из шести и семи букв и звуков [ДЕВОЛД]/[ДЕВАЛДЕ], характеризуются тождественным звучанием начальных частей [ДЕВ-]/[ДЕВ-] и сходным звучанием конечных [-ОЛД]/ [-АЛД-]. Различие состоит всего лишь в один звук [-О-]/ [-А-], расположенной в середине сравниваемых обозначений, то есть обозначения являются созвучными. Звук [-Е], расположенный в конце противопоставленного знака (1), по правилам английского языка не прочитывается.

По семантическому критерию сходства анализ словарно-справочных источников информации ([www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru), <https://translate.yandex.ru>) показал отсутствие лексических значений у слов «DEVOLD», «DEVALDE», в связи с чем семантический критерий не играет определяющей роли при восприятии сравниваемых обозначений.

Графический критерий сходства также не оказывает существенного влияния на восприятие сопоставляемых обозначений, поскольку заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом без каких-либо визуальных особенностей, влияющих на запоминание сравниваемых обозначений.

В этой связи, основным критерием при сравнении сопоставляемых обозначений, в данном случае, является фонетический критерий сходства.

Таким образом, имеющееся фонетическое сходство сравниваемых обозначений обуславливает вывод об их сходстве в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ товаров 25 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 25 класса МКТУ «Clothing, footwear, headgear; sports and leisure wear for the abovementioned goods; accessories for the abovementioned goods» («Одежда, обувь, головные уборы; спортивная и досуговая одежда для вышеперечисленных товаров; аксессуары для вышеперечисленных товаров») являются однородными

товарам 25 класса МКТУ «Boots, coats, footwear, gloves, half-boots, hats, headbands, jackets, sandals, scarfs, shirts, shoes, socks, suits, tee-shirts, top hats, trousers, vests, waistcoats; belts» («Сапоги, пальто, обувь, перчатки, полусапожки, шляпы, повязки, куртки, сандалии, шарфы, рубашки, ботинки, носки, костюмы, футболки, цилиндры, брюки, жилеты, жилеты; ремни»), поскольку относятся к одной и той же родовой группе «одежда и обувь», имеют одни и те же каналы сбыта, круг потребителей, являются взаимодополняемыми.

Довод заявителя об отсутствии деятельности правообладателя противопоставленного знака (1) в отношении товаров 25 класса МКТУ не является аргументом для снятия вышеизложенных мотивов, поскольку оценка однородности проводится в отношении тех товаров и услуг, которые содержатся в перечнях сравниваемых обозначений.

Информация, содержащаяся в возражении о том, что заявитель на протяжении длительного времени на территории Российской Федерации использует обозначение «DEVOLD», в связи с чем оно приобрело узнаваемость и у потребителей, не влияет на вывод коллегии о сходстве и однородности товаров сравниваемых обозначений в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о наличии регистраций на имя заявителя обозначения «DEVOLD» на территории других стран не может быть признан убедительным, поскольку регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации при экспертизе применяются нормы российского законодательства.

Направление запроса заявителем в адрес правообладателя противопоставленного знака (1) на получение письма-согласия на регистрацию рассматриваемого обозначения не может быть принято коллегией во внимание, поскольку данное намерение не является фактом получения вышеуказанного согласия.

Довод заявителя о наличии зарегистрированного на территории Российской Федерации на его имя знака «» по международной регистрации №1483060 не может быть принят во внимание, поскольку делопроизводство в



Палате по патентным спорам ведется с учетом всех обстоятельств дела по каждому возражению отдельно.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 14.10.2019.**