

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 11.12.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Про Лайн», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018730620 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018730620 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 20.07.2018 на имя заявителя в отношении товаров 03, 08, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение  со словесными элементами «Scarlet Line», выполненными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.08.2019 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров 03, 08, 10, 11, 20, 21 и услуг 35 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 03

класса МКТУ с серией товарных знаков со словесным элементом «**Scarlett**» по свидетельствам №№ 521180, 462291 и 399455, охраняемыми на имя другого лица (ООО «Альфатекс НПЦ», Москва) и имеющими более ранние приоритеты, а также еще сходно до степени смешения и в отношении однородных товаров 08, 10, 11, 20, 21 и услуг 35 классов МКТУ с иной серией товарных знаков со словесными элементами «**Scarlett**» либо «**Скарлетт**» по свидетельствам №№ 632812, 572121, 564506, 550813, 448268, 255888, 271289, 238176, 198427, 199936 и 175839, охраняемыми на имя другого лица (компании Arima Holding Corp., острова Теркс и Кайкос, Брит.) и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.12.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.08.2019.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, так как они отличаются количеством слов, слогов, звуков и букв и составом звуков и букв и производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное их различиями в цветовом и шрифтовом исполнении и разными внешними формами изобразительных элементов, причем в заявлении обозначении, как единой (неделимой) композиции, доминирует именно изобразительный элемент, занимающий начальную позицию, а сравниваемые словесные элементы имеют разные смысловые значения, поскольку в заявлении обозначении словосочетание «**Scarlet Line**» в переводе с английского языка означает «алая линия», а в противопоставленных товарных знаках слова «**Scarlett**» и «**Скарлетт**» являются личным женским именем или фамилией в англоязычных странах.

В возражении также указано, что в противопоставленных товарных знаках словесные элементы «**Scarlett**» и «**Скарлетт**» являются «слабыми», так как они используются в сериях товарных знаков, принадлежащих разным лицам, в то время как словосочетание «**Scarlet Line**» используется заявителем в его

доменном имени и получило определенную известность среди российских потребителей в результате его длительного использования им. Отмечены прецеденты регистрации товарных знаков со сходными отдельными словесными элементами на имя разных лиц.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

К возражению были приложены, в частности, следующие документы: скриншоты сведений из онлайн-словарей [1]; протокол заседания Совета по качеству Роспатента [2]; справка о праве на доменное имя [3].

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

С учетом даты подачи заявки (20.07.2018) правовая база для оценки охранныспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 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 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 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).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение  *Scarlet Line*, в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «Scarlet», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение и большую часть пространства, и запоминается легче, чем изобразительный элемент в виде графической фигуры, стилизованной под его же начальную букву «S».

В свою очередь, словесный элемент «Line» играет, напротив, второстепенную роль, занимая второе после него (периферийное) положение,

и, к тому же, является «слабым» элементом, не способным самостоятельно индивидуализировать товары и услуги, поскольку в переводе с английского языка означает «линия» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <https://dic.academic.ru>). Данное слово по отношению к товарам и услугам воспринимается исключительно в значении указания на наличие их ассортимента.

Так, товарный ассортимент (или товарная линия) – это группа товаров, тесно взаимосвязанных между собой в силу выполнения аналогичных функций, предлагается одним группам потребителей, распределяется по одним и тем же каналам либо в заданном ценовом диапазоне (см. Котлер Ф., Маркетинг менеджмент – Спб: Питер Ком, 1998. – 896 с.: ил. Серия «Теория и практика менеджмента», С. 503).

В силу вышеуказанных обстоятельств основную индивидуализирующую нагрузку в заявлении обозначении несет именно слово **«Scarlet»**, которое, следовательно, и подлежит, прежде всего, сравнительному анализу с противопоставленными товарными знаками.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 20.07.2018 испрашивается, в частности, в отношении товаров 03, 08, 10, 11, 20, 21 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 521180

Scarlett

(«**Scarlett** – будь естественной»), 462291 (« ») и 399455 («**SCARLETT**»), имеющие более ранние приоритеты, представляют собой выполненные стандартным или оригинальным шрифтами буквами латинского алфавита словесные обозначения, в которых также доминирует слово **«Scarlett»**, так как оно акцентирует на себе внимание, занимая начальное положение, либо является единственным словом, которое и несет в них основную индивидуализирующую нагрузку и, следовательно, подлежит, прежде всего, сравнительному анализу с заявленным обозначением.

Данные противопоставленные товарные знаки охраняются на имя одного и того же другого лица (ООО «Альфатекс НПЦ», Москва) в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и данных противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе доминирующих, несущих основную индивидуализирующую нагрузку, либо единственных соответствующих слов **«Scarlet»** и **«Scarlett»**, фонетическое тождество которых обусловливается совпадением у них всех звуков. При этом наличие в конечной части слова **«Scarlett»** сдвоенной буквы **«t»** совершенно не изменяет его восприятия на слух, как тождественного слову **«Scarlet»**.

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что словесные элементы в их составе выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита, и вышеуказанные непосредственно сравниваемые друг с другом слова имеют практически одинаковые составы определенных букв латинского алфавита.

Что касается доводов возражения о том, что в заявлном обозначении слово **«Scarlet»** в переводе с английского языка означает «алая», а в противопоставленных товарных знаках слово **«Scarlett»** является личным женским именем или фамилией в англоязычных странах, то следует отметить, что в силу наличия у них фонетического тождества и практически одинакового состава букв, скорее всего, они будут восприниматься российскими потребителями, для которых английский язык вовсе не является родным, исключительно как семантически тождественные друг с другом.

В свою очередь, некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по цветовому и шрифтовому исполнению, по количеству слов, слогов, звуков и букв и составу звуков и букв в связи с наличием иных слов, по внешней форме и пространственному положению изобразительных элементов, играют всего лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Поскольку в составе сравниваемых знаков обнаруживаются, как было отмечено выше, фонетически тождественные элементы, которые и несут в них основную индивидуализирующую нагрузку, причем противопоставленные товарные знаки за счет одного и того же повторяющегося (серийного) элемента образуют целую серию товарных знаков, охраняемых в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя одного и того же другого лица, то данные обстоятельства усиливают опасность смешения на рынке товаров, для индивидуализации которых предназначены эти сравниваемые знаки, когда заявленное обозначение может быть воспринято потребителями в качестве продолжения этой серии товарных знаков, что обуславливает, в частности, необходимость расширения диапазона соответствующих товаров 03 класса МКТУ, подлежащих признанию в качестве однородных.

Так, все товары 03 класса МКТУ, приведенные в заявке, представляют собой по существу всего лишь различные виды средств для полирования и различные виды косметических средств и непосредственно связанных с ними аксессуаров, которые являются однородными товарами 03 класса МКТУ «препараты для полирования и абразивной обработки; косметика», для которых охраняются противопоставленные товарные знаки, так как они

соотносятся друг с другом как вид-род либо, собственно, относятся к одним и тем же вышеуказанным соответствующим определенным родовым группам товаров, в силу чего имеют одни и те же назначение, условия сбыта и круг потребителей. Данное обстоятельство заявителем в возражении никак не оспаривается.

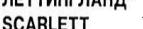
Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 03 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 521180, 462291 и 399455 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 632812

() , 572121 (), 564506 (), 550813 (),

448268 (), 255888 («СКАРЛЕТТ»), 271289 («SCARLETT»),

238176 (), 198427 (), 199936 () и 175839

 (), имеющие более ранние приоритеты, представляют собой выполненные стандартным или оригинальным шрифтами буквами латинского или русского алфавитов словесные обозначения либо комбинированные обозначения, в которых также доминирует слово «Scarlett», так как оно акцентирует на себе внимание, занимая центральное или начальное положение, либо является единственным словом, которое и несет в них основную индивидуализирующую нагрузку и, следовательно, подлежит, прежде всего, сравнительному анализу с заявленным обозначением.

Данные противопоставленные товарные знаки охраняются на имя одного и того же другого лица (компании Arima Holding Corp., острова Теркс и

Кайкос, Брит.), в частности, в отношении товаров 08, 10, 11, 20, 21 и услуг 35 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и данных противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе доминирующих, несущих основную индивидуализирующую нагрузку, либо единственных соответствующих слов «Scarlet», с одной стороны, и «Scarlett» либо «Скарлетт», с другой стороны, фонетическое тождество которых обусловливается совпадением у них всех звуков. При этом наличие в конечной части слов «Scarlett» и «Скарлетт» сдвоенной буквы «t» или «т» совершенно не изменяет их восприятия на слух, как тождественных слову «Scarlet».

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что словесные элементы в их составе выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита, и вышеуказанные непосредственно сравниваемые друг с другом слова имеют практически одинаковые составы определенных букв латинского алфавита, либо, несмотря на использование букв разных алфавитов, они имеют практически одинаковую визуальную длину (близкое количество букв) и достаточно близкие по своему графическому начертанию для визуального восприятия шрифтовые единицы.

Относительно доводов возражения о наличии у сравниваемых слов разной семантики уже отмечалось выше, что в силу наличия у них фонетического тождества, скорее всего, они будут восприниматься российскими потребителями, для которых английский язык вовсе не является родным, исключительно как семантически тождественные друг с другом, а выполненные буквами русского алфавита – всего лишь в качестве их транслитерации.

В свою очередь, некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по цветовому и шрифтовому исполнению, по количеству слов, слогов, звуков и букв и составу звуков и букв в связи с наличием иных слов, по внешней форме и пространственному положению

изобразительных элементов, играют всего лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и данных противопоставленных товарных знаков коллегия также исходила из того, что решающее значение при их восприятии имеет, как уже отмечалось выше, именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство в целом.

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Поскольку в составе сравниваемых знаков обнаруживаются, как было отмечено выше, фонетически тождественные элементы, которые и несут в них основную индивидуализирующую нагрузку, причем данные противопоставленные товарные знаки за счет одного и того же повторяющегося (серийного) элемента также образуют свою серию товарных знаков, охраняемых в отношении товаров 08, 10, 11, 20, 21 и услуг 35 классов МКТУ на имя одного и того же другого лица, то данные обстоятельства усиливают опасность смешения на рынке товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены эти сравниваемые знаки, когда заявленное обозначение может быть воспринято потребителями в качестве продолжения и этой серии товарных знаков, что обусловливает, в частности, необходимость расширения диапазона соответствующих товаров 08, 10, 11, 20, 21 и услуг 35 классов МКТУ, подлежащих признанию в качестве однородных.

Так, все товары 08, 10, 11, 20, 21 и услуги 35 классов МКТУ, приведенные в заявке, представляют собой по существу, соответственно, всего лишь различные виды ручных инструментов для косметических целей, массажеров, устройств для нагрева и сушки либо для обработки воды и воздуха, зеркала, расчески, губки, щетки и иные приспособления для косметических целей и различные виды услуг по рекламе, продаже и продвижению товаров, которые

являются однородными товарами 08, 10, 11, 20, 21 и услугам 35 классов МКТУ, для которых охраняются противопоставленные товарные знаки, представляющим собой, соответственно, ручные инструменты для завивки и стрижки волос, эпиляторы, маникюрные инструменты, массажеры, устройства для нагрева и сушки, ионизаторы для обработки воздуха и воды, фильтры для питьевой воды, зеркала, расчески, губки и щетки и услуги по рекламе, продаже и продвижению товаров, так как они соотносятся друг с другом как вид-род либо, собственно, относятся к одним и тем же вышеуказанным соответствующим определенным родовым группам товаров и услуг, в силу чего имеют одни и те же назначения, условия сбыта и круг потребителей. Данное обстоятельство заявителем в возражении никак не оспаривается.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров и услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 08, 10, 11, 20, 21 и услуг 35 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 632812, 572121, 564506, 550813, 448268, 255888, 271289, 238176, 198427, 199936 и 175839 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 08, 10, 11, 20, 21 и услуг 35 классов МКТУ.

Что касается довода возражения о том, что в противопоставленных товарных знаках словесные элементы «Scarlett» и «Скарлетт» являются «слабыми», так как они используются в сериях товарных знаков, принадлежащих разным лицам, то следует отметить, что данный довод заявителя является совершенно некорректным, так как вышеупомянутые две серии противопоставленных товарных знаков действительно принадлежат двум разным лицам, но охраняются соответствующие товарные знаки в отношении различных (неоднородных) товаров и услуг: серия товарных знаков ООО «Альфатекс НПЦ» – для товаров 03 класса МКТУ, а серия товарных знаков

компании Arima Holding Corp. – для товаров 08, 10, 11, 20, 21 и услуг 35 классов МКТУ.

Относительно доводов возражения о том, что словосочетание «**Scarlet Line**» используется заявителем в его доменном имени и получило определенную известность среди российских потребителей в результате его длительного использования им, то следует отметить, что они никак не опровергают вышеуказанный вывод коллегии о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для определенных товаров и услуг, так как не имеют никакого отношения к вопросу о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров и услуг.

Необходимо также отметить и то, что доменное имя и товарный знак представляют собой совершенно разные объекты интеллектуальной собственности, которые выполняют разные функции, регулируются разными институтами права, и к ним предъявляются, соответственно, разные требования.

Кроме того, доводы возражения об использовании заявителем заявленного обозначения и об известности российским потребителям соответствующих товаров, индивидуализируемых им, совсем не были подтверждены какими-либо документами.

Что касается приведенных заявителем в возражении примеров регистрации товарных знаков, то следует отметить, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 03, 08, 10, 11, 20, 21 и услуг 35 классов, приведенных в заявке.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.12.2019,
оставить в силе решение Роспатента от 15.08.2019.**