

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.08.2020 возражение от Общества с ограниченной ответственностью «ВуллТрэйд», г. Рязань (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019763572, при этом установила следующее.






Комбинированное обозначение «^A ^C ^S ^E ^R ^T ^E» по заявке №2019763572 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 09.12.2019 на имя заявителя в отношении товаров 09, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.12.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к




тому, что заявленное обозначение «^{А С С Е П Т Е}» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками с более ранним приоритетом, а именно:

- с серией знаков «ETRO»: « Т Р О» (1) по международной регистрации №626328 с датой приоритета от 15.07.1994, «**ETRO**» (2) по международной регистрации №1121098 с датой приоритета от 10.05.2012, « Т Р О» (3) по международной регистрации №1102297 с датой приоритета от 31.10.2011, « Т Р О» (4) по международной регистрации №610969 с датой приоритета от 22.11.1993, «**ETRO**» (5) по международной регистрации №610968 с датой приоритета от 22.11.1993, «**ETRO**» (6) по международной регистрации №610967 с



датой приоритета от 22.11.1993, « Т Р О» (7) по международной регистрации №583950 с датой приоритета от 05.03.1992, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена для однородных товаров 09, 18, 24, 25 классов МКТУ на имя компании Etro S.p.A., Via Spartaco, 3 I-20135 Milano;

- со знаком «» (8) по международной регистрации №733141 с датой конвенционного приоритета от 04.11.1999, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена для однородных товаров 18, 25 классов МКТУ на имя компании CALZATURIFICIO ELGAM SRL, Via San Crispino, 14 I-63821 PORTO SANT'ELPIDIO (FM).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, поскольку, по его мнению, сходство до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными знаками отсутствует:

- в заявленном обозначении «ETRE ACCERTE» логическое ударение падает на слово «ACCERTE», он несет основную смысловую нагрузку в словосочетании и существенно удлиняет звучание всего обозначения в целом, что обуславливает несходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков друг с другом по фонетическому критерию сходства;

- сравниваемые обозначения не имеют существенных графических совпадений, имеют разное композиционное построение, производят разное общее зрительное впечатление;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки характеризуются разной семантикой: «ETRE ACCERTE» - в переводе с французского языка «быть признанным, быть принятым», «ÊTRE» - в переводе с французского языка «быть, существовать; существо, человек, существование, бытие, сущность, объект», «ETRO» - имя собственное, фамилия основателя компании;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки включают в свой состав разные изобразительные элементы, обладающие своей внешней формой, смыслом, видом изображения и цветом;

- продукция итальянского дома моды «ETRO» предназначена для потребителей с высоким уровнем дохода, изготовлены из благородных тканей, предлагаются к продаже на территории Российской Федерации только в Москве, в свою очередь товары заявителя направлены на потребителя с более низким уровнем дохода, изготовлены из пластика или тканей из натуральных и синтетических волокон;


- в свою очередь под противопоставленным знаком по международной регистрации №733141 производится обувь для оптовой продажи, которая на территории Российской Федерации не представлена;

- все вышеизложенное свидетельствует о том, что заявленное обозначение и противопоставления (1) – (10) не ассоциируются друг с другом в целом.


В поступившем возражении заявитель ссылается на решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-658/2017 (выводы суда касаются товарных



знаков «Media Star» и «

№СИП-57/2018 (выводы суда касаются товарных знаков «» и «**WOODMASTER**» по свидетельствам №530991, №390375) и Роспатента (выводы

касаются товарных знаков «**HOVER**», «», «**LAND ROVER**»,

«», «**LANDROVER**» по свидетельствам №651134, №129236, №274007, №274008, №17362), которые рассматривает в качестве аналогичных настоящему спору.

На заседании коллегии, состоявшейся 10.11.2020, заявитель ходатайствовал об ограничении заявленного перечня товаров по заявке №2019763572. Так, заявитель исключил из перечня своих притязаний все товары 18 класса МКТУ и ограничил товары 09, 25 класса МКТУ следующим образом:

09 класс МКТУ – *оправы для очков; оправы для солнцезащитных очков; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; стекла для очков; футляры для очков; футляры для солнцезащитных очков; цепочки для очков; цепочки и шнурки для очков солнцезащитных; шнурки для очков;*

25 класс МКТУ – *перчатки [одежда]; платки шейные; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; пояса-кошельки [одежда]; уборы головные.*

Кроме того, заявителем представлены следующие документы (копии):

- Дополнительное соглашение к договору краткосрочной аренды от 20.02.2020 в торговом центре МЕГА-Екатеринбург;

- Договор аренды секции №КА8а-2020К от 23.01.2020 в торговом центре в г. Нижний Новгород;

- Договор аренды от 02.08.2017, дополнительное соглашение к договору краткосрочной аренды от 01.07.2018, от 10.06.2019, касающиеся торгового помещения в торговом центре «Мега-Парнас» Ленинградской обл.;

- Договор №СН/ОТ-07/1 от 26.02.2018, касающийся аренды торгового места в Торгово-развлекательном центре в Нижнем Новгороде, и кассовые чеки;

- Договор аренды от 20.01.2020, касающийся торгового помещения в торговом центре «Мега Адыгея».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (09.12.2019) поступления заявки №2019763572 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 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 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. 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 положениями пункта 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.

Исходя из положений пункта 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 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 пунктах 42 и 43 Правил, 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).




Обозначение «А С С Е Р Т Е» по заявке №2019763572 с приоритетом от 09.12.2019 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде геометрической фигуры с закругленными краями, а также словесные элементы «ETRE» и «ассерте», выполненный буквами латинского алфавита. Словесный элемент «ETRE» выполнен крупным оригинальным шрифтом, а расположенный под ним словесный элемент «ассерте» - мелким стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019763572 с учетом корректировки перечня, приведенного в ходатайстве заявителя, испрашивается для следующих товаров:



09 класс МКТУ – оправы для очков; оправы для солнцезащитных очков; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; стекла для очков; футляры для очков; футляры для солнцезащитных очков; цепочки для очков; цепочки и шнурки для очков солнцезащитных; шнурки для очков;



25 класс МКТУ – перчатки [одежда]; платки шейные; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; пояса-кошельки [одежда]; уборы головные.



Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «^{ACCÉPTÉ}» в качестве товарного знака основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарных знаков с более ранним

приоритетом, принадлежащих иным лицам: « ETRO» (1) по международной регистрации №626328 с датой приоритета от 15.07.1994, «**ETRO**» (2) по международной регистрации №1121098 с датой приоритета от 10.05.2012,

« ETRO» (3) по международной регистрации №1102297 с датой приоритета от 31.10.2011, « ETRO» (4) по международной регистрации №610969 с датой приоритета от 22.11.1993, «**ETRO**» (5) по международной регистрации №610968 с датой приоритета от 22.11.1993, «**ETRO**» (6) по международной регистрации

№610967 с датой приоритета от 22.11.1993, « ETRO» (7), «» (8) по международной регистрации №733141 с датой конвенционного приоритета от 04.11.1999.

Знаку (1) по международной регистрации №626328 правовая охрана на территории Российской Федерации, в частности, предоставлена для товаров 09 класса МКТУ «*spectacles, sunglasses, frames and their parts; cases for spectacles, lenses*

and contact lenses» (очки; солнцезащитные очки, оправы и их части; чехлы для очков, линз и контактных линз).

Знаку (2) по международной регистрации №1121098 правовая охрана на территории Российской Федерации, в частности, предоставлена для товаров 09 класса МКТУ «*scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; computer software; fire-extinguishing apparatus; spectacles, sunglasses, lenses, contact lenses, frames for spectacles and sunglasses; cases, containers, chains and cords for spectacles and sunglasses, their parts and accessories; USB keys, earphones, telephone headsets, acoustic headphones, stereophonic headphones, computer adapted cases, mobile phones adapted cases, computer cases, electronic portable devices cases, portable computer cases» (научные, морские, съемочные, фотографические, кинематографические, оптические, взвешивающие, измерительные, сигнальные, проверяющие (контролирующие), спасательные и учебные аппараты и приборы; устройства и приборы для проведения, переключения, преобразования, накопления, регулирования или управления электроэнергией; устройство для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений; магнитные носители данных, диски записи; компактные диски, DVD и другие цифровые носители записи; механизмы для монетного аппарата; контрольно-кассовые аппараты, вычислительные машины, оборудование для обработки данных, компьютеры; компьютерное программное обеспечение; установки пожаротушения; очки, солнцезащитные очки, линзы, контактные линзы, оправы для очков и солнцезащитные очки; корпуса, контейнеры, цепи и шнуры для очков и солнцезащитных очков, их части и принадлежности; USB-ключи, наушники, телефонные гарнитуры, акустические наушники, стереофонические наушники, компьютерные адаптируемые корпуса,*

мобильные телефоны адаптируемые корпуса, компьютерные корпуса, корпуса электронных портативных устройств, портативные компьютерные корпуса).

Знаку (3) по международной регистрации №1102297 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена для товаров 24 класса МКТУ «*coverlets, sheets, bath linen, fabric curtains, damask fabric, towels, pieces of fabric to cover sofas and armchairs, handkerchiefs, textile napkins, pillowcases, quilts, sleeping bags, tapestry fabrics*» (*чехлы, простыни, постельное белье, тканевые шторы, дамасская ткань, полотенца, ткани для диванов и кресел, платки, текстильные салфетки, наволочки, стеганые одеяла, спальные мешки, гобеленовые ткани*).

Знаку (4) по международной регистрации №610969 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, для товаров 25 класса МКТУ «*clothing, including boots, shoes and slippers sold in fashion boutiques*» (*одежда, включая ботинки, обувь и тапочки, проданные в бутиках моды*).

Знаку (5) по международной регистрации №610968 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, для товаров 09 класса МКТУ «*lunettes, montures de lunettes, verres, appareils et instruments optiques; étuis pour lunettes*» (*очки, оправы очков, стаканы, аппараты и оптические инструменты; футляры для очков*).

Знаку (6) по международной регистрации №610967 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, для товаров 25 класса МКТУ «*clothing, including boots, shoes and slippers*» (*одежда, включая ботинки, обувь и тапочки*).

Знаку (7) по международной регистрации №583950 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена для товаров 24 класса МКТУ «*serviettes de bain et de cuisine; serviettes de table, nappes, couvertures de lit, taies, draps, courtepointes*» (*туалетные и кухонные полотенца; полотенца для стола, простыни, одеяла для кровати, наволочки, сукно, стеганые одеяла*).

Знаку (8) по международной регистрации №733141 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, для товаров 25 класса МКТУ «*vêtements, chaussures, chapellerie*» (*одежда, обувь, головные уборы*).

Следует констатировать, что заявленное обозначение предназначено для индивидуализации товаров 09 класса МКТУ, представляющим собой очки и сопутствующие им аксессуары, а также товаров 25 класса МКТУ, представляющим собой предметы одежды.

В свою очередь правовая охрана противопоставленным знакам (1), (2), (5) предоставлена для товаров 09 класса МКТУ, представляющим собой очки и аксессуары к ним, а знаки (4), (6), (8) получили правовую охрану на территории Российской Федерации для товаров 25 класса «одежда».

Коллегия приняла к сведению довод возражения о том, что сфера деятельности правообладателя противопоставленных знаков (1), (2), (4), (5), (6) - компании Etro S.p.A., связана с производством одежды и аксессуаров высокой ценовой категории, об осуществлении правообладателем знака (8) только оптового производства обуви, не представленной в России, а также о деятельности самого заявителя. Однако необходимо указать, что при сопоставительном анализе сравниваемых обозначений принимается во внимание объем их правовой охраны, а не их фактическое использование, а также оценивается принципиальная возможность смешения знаков в гражданском обороте.

В рассматриваемом случае следует констатировать, что товары 09, 25 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставлений (1), (2), (4), (5), (6), (8) совпадают по виду/роду и назначению, что обуславливает вывод об их однородности.

В свою очередь анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1) – (8) на предмет их сходства показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.



Заявленное комбинированное обозначение  включает в свой как

состав изобразительный элемент «», так и слова «ÊTRE», «ACCERTE».

При этом, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Таковыми элементами в данном случае являются слова «ÊTRE» и «ACCERTE». Коллегия приняла к сведению довод заявителя о том, что эти словесные элементы имеют французское происхождение и представляют собой словосочетание со значением «быть принятым; быть признанным».



Вместе с тем словосочетание с вышеуказанным значением на французском языке выглядит как «être accepté». Поскольку входящие в состав заявленного обозначения слова «ÊTRE» и «ACCERTE» не имеют диакритических знаков – «^» (accent circonflexe) и «é» (accent aigu), нет оснований для их отнесения к лексическим единицам французского языка с определенной семантикой. В этой

связи входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы воспринимаются в качестве фантазийных, в силу чего могут иметь звуковое воспроизведение [этр] / [этре], [асепт] / [асепте] / [аксепте] в зависимости от уровня лингвистических знаний и ассоциаций того или иного потребителя.

При этом следует указать, что слово «АССЕРТЕ» имеет периферийное положение в составе заявленного положения, выполнено мелким шрифтом, в то время как слово «ETRE» занимает центральное положение, выполнено крупным оригинальным шрифтом, доминирует визуально, именно на этом словесном элементе акцентируется внимание потребителя в первую очередь.

Необходимо отметить, что в силу восприятия доминирующего элемента «ETRE» в качестве фантазийного, семантический критерий сходства утрачивает свое определяющее значение, обуславливая ведущую роль при сопоставительном анализе заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (1) – (8) фонетического критерия сходства словесных элементов.

В свою очередь в состав противопоставленных знаков «» (1), «**ETRO**» (2), «» (3), «» (4), «**ETRO**» (5), «**ETRO**» (6),

«» (7), «» (8) в качестве индивидуализирующего словесного элемента входят обозначения «ETRO» и «ÊTRE», где «ETRO» - фантазийный словесный элемент, произносится как [этро], а «ÊTRE» - лексическая единица английского языка со значением «быть» (см. например, онлайн переводчик www.translate.ru, <https://translate.yandex.ru>), произносится как [этр].

Сравниваемые индивидуализирующие словесные элементы «ETRE» / «ETRO» / «ÊTRE» заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1) – (8) характеризуются близким звуковым и буквенным составом, состоят из одинакового количества слогов. Вследствие изложенного, можно сделать вывод об их фонетическом сходстве.

Несмотря на визуальные отличия заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1) – (8), наличие высокого фонетического сходства индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых обозначений предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1) – (8) в целом, несмотря на отдельные отличия.

Наличие высокой степени сходства сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 09, 25 классов МКТУ, для сопровождения которых предназначены в гражданском обороте заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1), (2), (4), (5), (6), (8), обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения.

Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в силу чего основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации товарного знака по заявке №2019763572 в отношении товаров 09, 25 классов МКТУ отсутствуют.

Что касается приведенных в возражении результатов рассмотрения дел по

товарным знакам  «Media Star» и  «STAR MEDIA» по свидетельствам №146967,

№449742,  «Good Master» и «WOODMASTER» по свидетельствам №530991,

№390375, «HOVER»,  «ROVER», «LAND ROVER»,  «LAND-ROVER»,

«LANDROVER» по свидетельствам №651134, №129236, №274007, №274008, №17362, то они не носят преюдициального значения для рассмотрения настоящего возражения.

Решения по вышеуказанным спорам принимались с учетом конкретных обстоятельств, которые не имеют отношения к рассматриваемой заявке №2019763572.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 09.07.2020.