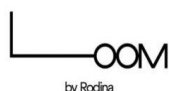


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 26.09.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Родиной С.А., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022746959 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение «
» по заявке №2022746959, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.07.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.05.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком, включающим словесный элемент «LOOM», зарегистрированным под №655818 с датой приоритета от 14.06.2017 на имя Новикова Дмитрия Владимировича, 302030, г. Орел, ул. Революции, д. 3/1, кв. 159, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ (см. «Открытые реестры», www1.fips.ru).

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных услуг 43 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявитель активно использует обозначение «Loom by Rodina» с 2016 года для обозначения товаров и услуг своего бренда одежды;

- заявленное обозначение имеет широкую степень известности среди потребителей, товары, маркированные обозначением «Loom by Rodina», реализуются в магазине ЦУМ и ТЦ «Цветной» в г. Москве, цена за одно изделие в среднем составляет 20 000 рублей, потребителями являются женщины, приобретающие одежду для себя и имеющие достаток выше среднего уровня;

- противопоставленный товарный знак используется исключительно в отношении одежды для детей, продаваемой в средней и ниже средней ценовой категории, целевая аудитория - женщины и мужчины, являющиеся родителями детей до 12 лет, которые приобретают одежду для своих детей, среднего уровня достатка;

- обычный потребитель товаров, маркируемых обозначением «Loom by Rodina», и противопоставленным товарным знаком № 655818, категорически различается;

- экспертиза неверно определила доминирующий словесный элемент в заявляемом словесном обозначении «Loom by Rodina», а также сделала ошибочный вывод, что заявляемое обозначение «Loom by Rodina» и товарный знак № 655818 являются сходными до степени смешения;

- в сравниваемых обозначениях имеется единый совпадающий элемент - слово «loom», однако, само по себе слово «loom» имеет семантическое значение «ткацкий станок», характерное для использования в сфере производства одежды и является обычной практикой, в отличие от других классов МКТУ, не связанных с производством одежды;

- употребление слова «loom», являющегося англоязычным термином, связанным с процессом производства одежды, при регистрации обозначения в отношении 25 класса МКТУ, связанного с одеждой, не придает обозначению достаточной различительной способности, чтобы его использование в различных обозначениях свидетельствовало бы о схожести обозначений до степени смешения;

- в заявленном обозначении определяющим и непосредственно создающим определенную устойчивую связь между товаром производителя - ИП Родиной С.А. и ее брендом одежды является словесный элемент «by Rodina»;

- заявитель имеет фамилию Родина, которая является известной в модной индустрии (равно как и бренд одежды), кроме того, бренд заявителя ассоциируется именно с данной фамилией на протяжении более семи лет;

- заявитель имеет многочисленные публикации обзоров коллекций одежды «Loom by Rodina» в таких печатных изданиях как «Elle», «Vogue», «The Blueprint» и других широко известных СМИ, неоднократно давал интервью для «PEOPLETALK» (многоканальное развлекательное медиа о звездах и трендах); является постоянным участником модных показов, в том числе, на организованной Правительством г.Москвы Московской неделе моды в июне 2022 года, активно сотрудничает и поддерживает российские народные промыслы, в том числе, ООО фабрики НХП «Елецкие кружева» и ООО «Гжель славянские традиции»;

- обозначение «Loom by Rodina» приобрело широкую известность, узнаваемость среди потребителей и ассоциацию с брендом именно данного российского дизайнера;

- наличие словесного элемента «by Rodina» является доминирующим, вносит значительный вклад в семантическое значение, предоставляет ассоциацию именно с брендом заявителя и непосредственно создает отличие от иных обозначений;

- в противопоставленном товарном знаке словесные элементы «Loom knits for happy kids» выполнены в оригинальной графической манере, что значительно ослабляет его сходство с заявленным обозначением;

- специфика и оригинальность графического обозначения слова «loom» дает основания утверждать, что элемент утратил словесный характер, в связи с чем его экспертиза должна проводиться с учетом требований, предъявляемых к изобразительным обозначениям, а значит, наличие сходства до степени смешения с заявленным на регистрацию полностью словесным обозначением абсолютно исключено;

- сопоставляемые обозначения используются для неоднородных товаров, кроме того, товары не являются взаимозаменяемыми, товары различаются по своему назначению (для взрослых и для детей), различаются конечные потребители;

- таким образом, сопоставляемые обозначения не являются сходными до степени в отношении однородных товаров.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия заявки на государственную регистрацию товарного знака от 13.07.2022 года № 2022746959 (1);

- решение о принятии заявки на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака) к рассмотрению от 07.11.2022 года (2);

- решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 26.05.2023 года № 2022746959/50 (3);

- публикации обзоров коллекций одежды «Loom by Rodina» в изданиях «Elle», «The Blueprint» и др. (4).

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (3.07.2022) поступления заявки №2022746959 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

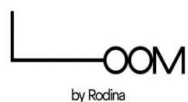
Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



«
» по заявке №2022746959 является словесным, содержащим словесные элементы «Loom by Rodina», выполненные буквами латинского алфавита. При этом в словесном элементе «Loom» первая буква «L» выполнена оригинальным шрифтом, более вытянута по горизонтали и находится на одной строке, под ним расположены элементы «by Rodina», выполненные мелким шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №655818 представляет



собой комбинированное обозначение «
», в центре которого расположен словесный элемент «loom», выполненный приписными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. В начале снизу и в конце сверху указанного словесного элемента располагаются изобразительные элементы в виде пятиконечных звездочек и крестиков. Сверху и снизу от словесного элемента «loom» дугообразно расположены словесные элементы «knits for» и «happy kids», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сравниваемые обозначения характеризуются фонетическим сходством, поскольку имеет место полное фонетическое вхождение словесного элемента «Loom» и состав противопоставленного товарного знака, включающего в себя также словесный элемент «loom». Вывод о фонетическом сходстве словесных элементов

сравниваемых обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

С точки зрения семантического признака сходства было установлено следующее. Словесные элементы «Loom by Rodina» заявленного обозначения в переводе с английского языка на русский язык означают «ткацкий станок от Родины» или «ткацкий станок, сделанный Родиной» (<https://translate.google.com/>). В противопоставленном товарном знаке словесные элементы «loom knits for happy kids» переводятся с английского языка на русский язык как «ткацкий станок вяжет для счастливых детей» (<https://translate.google.com/>). Таким образом, семантика, заложенная в сравниваемых обозначениях, различна.

Вместе с тем, в заявленном обозначении в первую очередь обращает на себя внимание словесный элемент «Loom». Несмотря на то, что он выполнен в оригинальной графической манере, данный словесный элемент хорошо прочитывается, узнаваем потребителями, занимает большую часть в обозначении. В противопоставленном товарном знаке композиционно наиболее запоминающимся элементом является словесный элемент «loom», который графически выделяется и располагается в центральной части обозначения, этот элемент прочитывается в первую очередь, поскольку остальные словесные элементы выполнены более мелким шрифтом. В силу сказанного коллегия приходит к выводу о том, что сравниваемые обозначения могут быть сближены по семантическому признаку сходства за счет включения в их состав одного и того же словесного элемента «loom», на который падает логическое ударение и который несет в себе основную смысловую нагрузку в обоих обозначениях.

Визуально сопоставляемые обозначения сближены, поскольку словесные элементы «Loom» и «loom» выполнены буквами одного латинского алфавита. Вместе с тем, учитывая, что заявленное обозначение является словесным, графический критерий не является определяющим.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия констатирует сходство заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака по свидетельству №655818.

Следует учесть, 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).

Сравнительный анализ однородности заявленных товаров 25 класса МКТУ и товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №655818 показал, что они являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, объединены родовыми группами «одежда, обувь, головные уборы», следовательно, они имеют одно назначение, каналы реализации и одинаковый круг потребителей.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности этих товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена низкая степень сходства сравниваемых обозначений, но высокая степень однородности сравниваемых товаров, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным

основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указывается на различные сферы деятельности заявителя и владельца противопоставленного знака, в связи с чем, по мнению заявителя, отсутствует вероятность смешения сравниваемых видов товаров в гражданском обороте Российской Федерации. Однако, данный довод не может быть принят во внимание коллегией, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливает тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован противопоставленный знак, а не фактически осуществляемая деятельность.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.09.2023, оставить в силе решение Роспатента от 26.05.2023.