


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.01.2021, поданное ИП Пак О.В., г. Владивосток, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019732946, при этом установила следующее.


Комбинированное обозначение «  ЭСТЕЛЬЕ » по заявке №2019732946 с приоритетом от 05.07.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 30.08.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019732946. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам


экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица, МАРБЕАК Анштальт, Лихтенштейн, товарными знаками:




- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 718079 с приоритетом от 04.12.2018) в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [1];




- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 418451 с приоритетом от 17.11.2008) в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [2];




- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 365050 с приоритетом от 30.05.2006) в отношении товаров 26 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком « **Estelle Adony** » (по свидетельству № 220649 с приоритетом от 20.11.2000) в отношении товаров 25, 26 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [4];


Эстель Адони


- с товарным знаком «» (по свидетельству № 220650 с приоритетом от 20.11.2000) в отношении товаров 25, 26 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [5];

ЭСТЕЛЬ 


- с товарным знаком «» (по свидетельству № 464479 с приоритетом от 21.04.2011) в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [6];

ESTELLE 

- с товарным знаком «» (по свидетельству № 464480 с приоритетом от 21.04.2011) в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [7];

- с товарным знаком «» (по свидетельству № 469656 с приоритетом от 19.10.2011) в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [8];

ЭСТЕЛЬ А-Стор

- с товарным знаком «» (по свидетельству № 446883 с приоритетом от 08.09.2010) в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [9].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.01.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2, 3, 4, 7, 8] не являются сходными до степени смешения, так как заявленное обозначение выполнено буквами русского алфавита, а указанные противопоставленные

товарные знаки выполнены буквами латинского алфавита, в связи с чем сравниваемые обозначения знаки различаются по визуальному признаку сходства;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] не являются сходными до степени смешения, поскольку заявленное обозначение состоит из одного словесного элемента «ЭСТЕЛЬЕ», в то время как противопоставленные товарные знаки содержат в себе иные словесные элементы «haute création», «Adony», «МАРЕ», «A-Store», «А-Стор», вследствие чего сравниваемые обозначения создают у потребителей разные зрительные впечатления.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.08.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

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

С учетом даты (05.07.2019) поступления заявки №2019732946 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

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, 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 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 «  ЭСТЕЛЬЕ » является комбинированным, состоящим из стилизованного графического элемента, и из словесного элемента «ЭСТЕЛЬЕ», выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-9].



Противопоставленный знак [1] «  » является комбинированным, состоящим из геометрического элемента в виде окружности, в состав которого вписаны стилизованные буквы «S», «S», а также словесный элемент «ESTELLE», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.



Противопоставленные знаки «  », «  » по свидетельствам №№ 418451 [2], 365050 [3] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из геометрических фигур в виде прямоугольников, оригинальных изобразительных элементов, а также из словесных элементов «ESTELLE», «haute création», выполненных оригинальными шрифтами заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25, 26 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки « Estelle Adony », « Эстель Адони », « ESTELLE A-Store », « ЭСТЕЛЬ А-Стор » по свидетельствам №№ 220649 [4], 220650 [5], 469656 [8], 446883 [9] представляют собой словесные обозначения, выполненные оригинальными шрифтами заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25, 26 классов МКТУ.



Противопоставленные знаки « ЭСТЕЛЬ МАРЕ », « ESTELLE MARE » по свидетельствам №№ 464479 [6], 464480 [7] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из графических элементов в виде оригинальных изображений кораблей, и из словесных элементов «ЭСТЕЛЬ», «ESTELLE», «МАРЕ», выполненных оригинальными шрифтами буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Необходимо обратить внимание на то, что основными индивидуализирующими элементами серии противопоставленных товарных знаков [1-9] являются словесные элементы «ESTELLE», «ЭСТЕЛЬ», которые являются основой для различной вариации серии противопоставленных знаков [1-9].

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-9] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «ЭСТЕЛЬЕ»/«ESTELLE»/«ЭСТЕЛЬ», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленные ему товарные знаки [1-9] характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение читается как [ Э С Т Е Л Ь Е ], а противопоставленные ему товарные знаки [1-9], имеют следующее произношение: [ Э С Т Е Л Ь ]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [ С, Т, Л, Ь ] и совпадающих гласных звуков [ Э, Е ], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [ Э С Т Е Л Ь ]. Таким образом, 6 букв из 7 имеют тождественное звучание.

Визуально заявленное обозначение сходно со следующими товарными знаками [5, 6, 9], так как и само заявленное обозначение, и данные противопоставленные знаки выполнены буквами русского алфавита. С остальными противопоставляемыми товарными знаками [1, 2, 3, 4, 7, 8] заявленное обозначение



не является сходным по визуальному признаку, так как они выполнены буквами латинского алфавита.

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в заявленном обозначении и противопоставленных знаках [1, 2, 3, 6, 7], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического сходства словесных элементов.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-9] провести невозможно.

Коллегией приняты во внимание наличие у МАРБЕАК Анштальт, Лихтенштейн, серии товарных знаков, объединенных общими словесными элементами «ESTELLE», «ЭСТЕЛЬ», а также известность и репутация правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-9] в области производства одежды, маркированной обозначениями «ESTELLE», «ЭСТЕЛЬ», что обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 25 класса МКТУ одному лицу – правообладателю «старшего» права противопоставленных знаков. Учет таких обстоятельств предусмотрен пунктом 162 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 25 класса МКТУ «обувь; одежда; головные уборы» заявленного обозначения являются однородными товарам 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы;

апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кимоно; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви;

пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты», а также товарам 26 класса МКТУ «кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; бахрома; блестки для одежды; блочки обувные; браслеты-держатели для рукавов рубашек; броши (принадлежности одежды); жабо (кружевные изделия); зажимы для брюк; заплаты для ремонта текстильных изделий, приклеиваемые путем нагревания; застежки для корсажей и подобных им видов одежды; застежки для обуви; застежки для одежды; застежки для подтяжек; застежки для поясов; застежки-липучки; застежки-молнии; застежки-молнии для сумок; изделия басонные; изделия вышитые; изделия вышитые серебром; изделия галантерейные (за исключением ниток); изделия декоративные текстильные, приклеиваемые нагреванием; изделия для отделки тканые, крученые или плетеные; изделия, вышитые золотом; канитель; кисти кнопки-застежки; коробки для принадлежностей для шитья; косы из волос; кромки ложные; кружева; кружева зубчатой формы; крючки для вышивания; крючки для обуви; метки бельевые (цифровые или буквенные); оборки для женской одежды; обруч для волос; папильотки; перья (принадлежности одежды); перья птиц (принадлежности одежды); петли; пластинки из китового уса для корсетов; повязки нарукавные; подплечики для одежды; подушечки для булавок; подушечки для игл; помпоны; пряжки (принадлежности одежды); пряжки для туфель; пуговицы; пуговицы-эмблемы; рюши для одежды; сетки для волос; синель (басонные изделия); украшения для обуви; украшения для одежды; украшения для шляп; фестоны

(вышивные); шары для штопки; шилья; шнурки для обуви; шнуры для занавесей; шнуры для одежды; шнуры шерстяные; элементы жесткости для воротников» противопоставленных товарных знаков [1-9], поскольку относятся к предметам одежды и к товарам, связанным с одеждой, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Коллегия также отмечает высокую степень однородности товаров 25 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 25 класса противопоставленных товарных знаков [1-9], что усиливает степень смешения в гражданском обороте сравниваемых обозначений.

Однородность товаров заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-9] в отношении однородных товаров 25, 26 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.01.2021, оставить в силе решение Роспатента от 30.08.2020.**