

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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 22.05.2020, поданное ООО «ДЕНИМ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019723671 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019723671, поданной 20.05.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

S U Á R A
f e m m e .

Решение Роспатента от 15.04.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019723671 в отношении услуг 35 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне, поскольку заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарным знаком



[2] по международной регистрации № 1152300, приоритет от 04.01.2013, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Chastnoe proizvodstvennoe unitarnoe predpriyatie "LEDI-TEKS", Минск, Белоруссия, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- экспертизой указано на полное фонетическое вхождение противопоставленного знака [2] в состав заявленного обозначения [1], а также на однородность сравниваемых товаров 25 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 22.05.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.04.2020.

Доводы возражения, поступившего 22.05.2020, сводятся к следующему:

- заявитель готов внести изменения в заявленное обозначение [1], не изменяющее его существа, а именно, исключить элемент «FEMME» из его состава;
- внесение изменений позволит устранить препятствие в виде противопоставленного товарного знака [2];
- элемент «FEMME» является «слабым» элементом, не занимает доминирующего положения, служит указанием, что обозначение «SUARA» предназначено для индивидуализации товаров для женщин и широко используется правообладателями в составе товарных знаков, предназначенных для индивидуализации товаров 25 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 22.05.2020, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг с учетом внесенных изменений.

В подтверждение своих доводов заявителем представлено заявление о внесении изменений - [3].

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 22.05.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (20.05.2019) заявки № 2019723671 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя вышеуказанный 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 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.

Согласно требованиям пункта 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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной

собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

S U Á R A

f e m m e

[1] является словесным, выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления заявленному обозначению [1] в заключении по



результатам экспертизы указан товарный знак [2] по международной регистрации № 1152300, приоритет от 04.01.2013, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Chastnoe proizvodstvennoe unitarnoe predpriyatie "LEDI-TEKS", Минск, Белоруссия, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Заявитель, воспользовавшись пунктом 2 статьи 1500 Кодекса, представил документы в части внесения изменений (**S U Á R A**) в заявленное обозначение [1] с целью преодоления препятствия в регистрации товарного знака в виде противопоставленного знака [2]. Требования заявителя не были удовлетворены. Словесный элемент «FEMME» является охраноспособным элементом заявленного обозначения [1] и оказывает влияние на фонетическое и семантическое значение заявленного обозначения [1] в целом, то есть влияет на его существо. Кроме того, элементы «SUARA» и «FEMME» выполнены на двух уровнях и разным шрифтом, что влияет на зрительное восприятие заявленного обозначения [1]. Таким образом, коллегия не нашла оснований для применения требований пункта 2 статьи 1500

Кодекса.

Как указывалось выше, заявленное обозначение [1] состоит из словесных элементов «SUARA» и «FEMME» выполнены на двух уровнях и разным шрифтом. Как известно, если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом.

Сопоставительный анализ по фонетическому и семантическому критериям сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал звуковое (полностью совпадает состав гласных и согласных звуков) и смысловое (в переводе с французского языка на русский язык слово «FEMME» означает «женщина». См. электронный словарь: https://translate.yandex.ru/?utm_source=wizard&text=femme&lang=fr-ru) тождество сравниваемых словесных элементов «FEMME» [1] / «Femme» [2].

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства словесных элементов заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] свидетельствует о сходстве, что обусловлено использованием при их написании букв латинского алфавита. Особенности шрифтового исполнения словесных элементов «FEMME» [1] / «Femme» [2] носят в данном случае вспомогательный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Таким образом, с учетом тождества словесных элементов «FEMME» [1] / «Femme» [2] по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений, а также с учетом их сходства по графическому критерию сходства словесных обозначений можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] в целом, так как сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 25 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые товары 25 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] либо идентичны (например, «одежда»), либо имеют общее назначение (для защиты тела, головы, ног), один и тот же круг потребителей, что обуславливает их однородность и заявителем

не оспаривается.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 25 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Довод заявителя о том, что элемент «Femme» является «слабым» элементом не приводит к иным выводам коллегии, поскольку в противопоставленном товарном знаке [2] данный элемент является охраняемым.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 15.04.2020.