


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 поступившее 01.10.2020 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Кузнецовым Дмитрием Николаевичем (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019730781, при этом установила следующее.




Обозначение «  » по заявке №2019730781 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 26.06.2019 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.05.2020 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 «  » сходно до степени смешения с товарными знаками:

- со знаком «  » по международной регистрации №957165 с приоритетом от 24.01.2008, исключительное право на территории Российской Федерации принадлежит компании «AUDI AG, Patentabteilung 85045 Ingolstadt», в отношении товаров 25 класса, однородных заявленным товарам 25 класса;
- с товарным знаком «SLANE» по свидетельству №593071 с приоритетом от 22.06.2015, зарегистрированным на имя «Слейн Касл Айриш Виски Лимитед, Слейн Касл, Слейн, Ко. Мит, Ирландия» в отношении товаров 25 класса, однородных заявленным товарам 25 класса.

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

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства;
- позиция заявителя подтверждается практикой Палаты по патентным спорам и Суда по интеллектуальным правам в соответствующих решениях, указанных в возражении.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2019730781 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.06.2019) поступления заявки №2019730781 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 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 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 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.


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).

приспособления, препятствующие скольжению обуви; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; союзки для обуви; стельки; тапочки банные; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров 25 класса МКТУ основан на наличии товарного знака « **SLANE** » (1) по свидетельству №593071 и знака «  » (2) по международной регистрации №957165, принадлежащих иным лицам.

Индивидуализирующую функцию в противопоставленных товарных знаках (1-2) выполняют словесные элементы «SLANE»/ «Sline»/.

Необходимо отметить, что словесная часть противопоставленного знака (2) состоит из буквы «S», выполненной в оригинальной графической проработке и слова “line” разделенных пробелом. При этом, буква “S” связана композиционно с элементом “line”, что обуславливает их восприятие как единого слова “Sline”.

При проведении сравнительного анализа сравниваемых обозначений коллегия исходила из того, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

С учетом вышеизложенного, сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными знаками (1-2) показал, что они являются сходными по следующим причинам.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) состоят из 5 букв и 5 звуков, имеют сходное звучание [СЛАЙН]/ [СЛЭЙН], и состав согласных звуков, а также расположение в составе сравниваемых обозначений, в связи с чем, обозначения являются сходными по фонетическому признаку сходства.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком (2) обусловлено фонетическим тожеством словесных элементов “SLINE”/ “Slinc”, входящих в их состав.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (1-2) по семантическому критерию сходства показал следующее.

Словесный элемент «SLINE» заявленного обозначения и противопоставленного знака (2) не имеет лексического значения, однако, может быть переведен как иностранная фамилия (см.<https://translate.yandex.ru>), что определяет их смысловое сходство.

Противопоставленный товарный знак «SLANE» (1) может быть переведен с чешского языка на русский как «солано» - слишком соленый (см. <https://academic.ru/>). Вместе с тем, обозначение выполнено на иностранном языке, знание которого российским потребителем не может считаться широким. Велика вероятность восприятия его в качестве фантазийного.

Коллегия приняла во внимание наличие изобразительного элемента в заявленном обозначении и в противопоставленном знаке (2), однако так как графическое исполнение не приводит к утрате доминирования основной тождественных словесных элементов.

Знак (1) не имеет графических особенностей, так же как и словесный элемент заявленного обозначения выполнены буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

С учетом сказанного, фонетический критерий сходства привалирует.

Изложенное обуславливает вывод о высокой степени их сходства в целом, несмотря на отдельные отличия.

Сопоставление перечней товаров 25 класса МКТУ сравниваемых обозначений показало, что они содержат тождественные и однородные по виду,

роду и условиям реализации позиции, относящиеся к одежде, обуви и головным уборам.

Коллегия отмечает, что однородность товаров заявителем в возражении не оспаривается.

Сходство сравниваемых обозначений предопределяет возможность их столкновения в гражданском обороте при маркировке однородных товаров и услуг и, как следствие, возможность возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров 25 класса МКТУ, в силу чего основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации товарного знака по заявке №2019730781 отсутствуют.

В отношении решений Судов и Палаты по патентным спорам, приведенных заявителем в качестве примеров в тексте возражения, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.10.2020, оставить в силе решение Роспатента от 31.05.2020.