

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 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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 19.05.2021 возражение Индивидуального предпринимателя Шишлаковой Галины Петровны, Алтайский край, город Новоалтайск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019764490, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2019764490 заявлено на регистрацию 13.12.2019 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 24 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.01.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 24 класса

МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 19.01.2021, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных



товаров со знаком « » по международной регистрации №1185528 с приоритетом от 15.10.2013, зарегистрированным на имя Joint company with limited liability "SweetSocks" поселок Энергетиков, Дзержинский район, Минская область в отношении товаров 24 класса МКТУ "Household linen; bed linen; bath linen, except clothing; table linen, other than of paper; curtains of textile or plastic; textile materials; furniture coverings of textile; bed blankets; door curtains; fabrics; handkerchiefs of textile (Домашнее белье; постельное белье; банное белье, кроме одежды; столовое белье, кроме бумажного; шторы из текстиля или пластика; текстильные материалы; мебельные покрытия из текстиля; одеяла для кроватей; дверные шторы; ткани; носовые платки из текстиля)", однородных заявленным товарам 24 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы сводятся к следующему.



Заявителю ранее принадлежало право на товарный знак "Svit" по свидетельству № 393118 с приоритетом от 18.02.2008 (дата прекращения правовой охраны: 18.02.2018) и в настоящее время принадлежит право на товарный знак



"Svit" по свидетельству №547077 с датой приоритета 31.12.2013, зарегистрированный в отношении товаров 24 класса МКТУ. Заявитель ссылается на необходимость соблюдения принципа правовой определенности, так как при

предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1185528 правовая охрана товарных знаков заявителя действовала и в случае их сходства должны были быть противопоставлены, однако этого не было сделано. Следовательно, административный орган должен придерживаться своей же практики и в дальнейших решениях.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019764490.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.12.2019) поступления заявки 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, 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 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; 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 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 комбинированное обозначение «  » по заявке №2019764490 с приоритетом от 13.12.2019 выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака по заявке №2019764490 испрашивается в отношении товаров 24 класса МКТУ в красном, сером и белом цветовом сочетании.



Противопоставленный комбинированный знак «  » [1] по международной регистрации №1185528 с приоритетом от 15.10.2013, состоит из словесного элемента «SWEET», выполненного буквами латинского алфавита, а также из стилизованного изображения клубники. Правовая охрана на территории Российской Федерации действует, в том числе, в отношении товаров 24 класса МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2019764490 и противопоставленного знака по международной регистрации [1] показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются комбинированными, поэтому во внимание должны приниматься не только критерии сходства словесных элементов, но и общее зрительное впечатление, производимое обозначениями.

С точки зрения фонетического критерия сходства словесных элементов «SWEET» и «СВИТ» сравниваемых обозначений, то они воспроизводятся как «СУИТ» и «СВИТ», то есть обладают признаками фонетического сходства, за счет совпадения количества слогов, чередования близких или одинаковых гласных и согласных звуков.

Что касается семантического критерия сходства, то словесный элемент «SWEET» противопоставленного товарного знака в переводе с английского языка на русский имеет значение «сладость, конфета; сладкий; ласковый», а словесный элемент «СВИТ» заявленного обозначения не обладает лексическим значением. Ввиду отсутствия смыслового значения у одного из сравниваемых словесных элементов, семантический критерий сходства не подлежит применению.

С точки зрения графики, словесный элемент заявленного обозначения выполнен буквами кириллического алфавита, а словесный элемент противопоставленного знака – буквами латинского алфавита, что визуально отличает их друг от друга.

Что касается общего зрительного анализа сходства, то сравниваемые обозначения содержат отличающиеся друг от друга изобразительные элементы в виде пера и клубники, которые вызывают отличные ассоциации. Кроме того заявленное обозначение выполнено на фоне ярко красного прямоугольника, а противопоставленный товарный знак выполнен на белом фоне. Таким образом, коллегией не установлены признаки общего зрительного сходства сравниваемых обозначений, так как отсутствуют признаки симметричности, совпадения внешнего контура, признаки сходства цветового выполнения, признаки смыслового сходства.

Учитывая установление исключительно фонетического сходства словесных элементов, входящих в состав сравниваемых комбинированных обозначений, отличных друг от друга по общему зрительному впечатлению, следует сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений друг с другом.

Анализ однородности товаров 24 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке №2019764490, и товаров 24 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации [1], показал следующее.

Товары 24 класса МКТУ *«байка [ткань]; баннеры текстильные или пластиковые; бархат; белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье купальное [за исключением одежды]; белье постельное; белье столовое, за исключением бумажного; бортики-бамперы для детских кроватей [постельное белье]; бортовка; бумазая; вкладыши для спальных мешков; войлок; вымпелы текстильные или пластиковые; газ [ткань]; дамаст [ткани камчатные]; джерси [ткань]; дорожки для столов не из бумаги; дрогет [ткань с рисунком]; занавеси для душа текстильные или пластмассовые; занавеси текстильные или пластмассовые; занавеси тюлевые; зефир [ткань]; канва для вышивания или ткачества; кисея; конверты для новорожденных; креп [ткань]; крепон; марабу [ткань]; материалы для обивки мебели текстильные; материалы для текстильных изделий; материалы для фильтрации текстильные; материалы драпировочные для стен текстильные; материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые [заменители тканей]; материалы текстильные; маты на стол текстильные; мешки бивуачные,*

являющиеся защитными чехлами для спальных мешков; мешки спальные; мешки спальные для новорожденных; молескин [ткань]; муслин [ткань]; наволочки; наматрацники; одеяла; одеяла для домашних животных; парча; пеленки тканевые для младенцев; платки носовые из текстильных материалов; пледы для пикника; пледы дорожные; поддонники текстильные; подзоры для кроватей; подкладка [ткань]; подкладка для шляп текстильная; подхваты для занавесей текстильные; покрывала постельные; покрывала постельные бумажные; покрытия для мебели пластмассовые; полотенца текстильные; полотно; полотно из пенькового волокна; полотно прорезиненное, за исключением используемого для канцелярских целей; полотно текстильное для печатных машин; портьеры [занавеси]; простыни; пуховики [одеяла пуховые]; рукавицы для мытья тела; саваны; салфетки для протирания стеклянной посуды [полотенца]; салфетки для снятия грима текстильные; салфетки косметические текстильные; салфетки под приборы текстильные; салфетки столовые текстильные; сетки противомоскитные; ситец; скатерти клеенчатые; скатерти, за исключением бумажных; сукно бильярдное; тафта [ткань]; тик [полотно матрацное]; тик [ткань льняная]; ткани; ткани бельевого; ткани газонепроницаемые для аэростатов; ткани джутовые; ткани для обуви; ткани из волокна рами; ткани из дрока; ткани из искусственного шелка; ткани из стекловолокна текстильные; ткани клейкие, приклеиваемые при высокой температуре; ткани льняные; ткани обивочные для мебели; ткани пеньковые; ткани подкладочные для обуви; ткани с узорами для вышивания; ткани синельные; ткани ситцевые набивные; ткани трикотажные; ткани хлопчатобумажные; ткани шелковые для типографских шаблонов; ткани шерстяные; ткани эластичные; ткани, имитирующие кожу животных; ткань волосная [мешковина]; ткань хлопчатобумажная для обертки сыров; тюль; флаги текстильные или пластиковые; фланель; холст [ткань]; чехлы для диванных подушек; чехлы для крышек туалетов тканевые; чехлы для мебели; чехлы для подушек; шевия [ткань]; шелк [ткань]; этикетки из текстильных материалов», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения представляют собой род товаров «текстильные материалы».

Товары 24 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по международной регистрации [1] включает позицию “textile materials (текстильные материалы)”, которой однородны все товары, перечисленные в перечне обозначения по заявке № 2019764490.

Сравниваемые товары однородны друг другу, так как соотносятся по родовому признаку, имеют сходное назначение и свойства, круг потребителей, условия реализации.

Несмотря на наличие признаков однородности товаров 24 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров 24 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по международной регистрации № 1185528, коллегией не может быть сделан вывод о вероятности смешения ввиду отсутствия сходства между ними.

Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. Определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, следует оценивать и иные обстоятельства, в том числе, наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Заявитель ссылается в поступившем возражении на одновременное присутствие на рынке в течении 8 лет заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также на факт параллельного действия правовой охраны этих обозначений. В

частности, в период действия правовой охраны товарных знаков заявителя “” по свидетельству № 393118 с приоритетом от 18.02.2008 (дата прекращения правовой

охраны: 18.02.2018) и “” по свидетельству №547077 с датой приоритета



31.12.2013 была предоставлена правовая охрана знаку “” по международной регистрации №1185528 с приоритетом 15.10.2013. При этом все указанные обозначения были зарегистрированы в отношении однородных товаров 24 класса МКТУ.

По мнению коллегии, в данном случае подлежит учету принадлежность заявителю в период, предшествующий и совпадающий с датой приоритета противопоставленного товарного знака, знака, тождественного заявленному, при этом зарегистрированному в отношении товаров 24 класса МКТУ, видовых относительно родовой позиции “текстильные материалы”. В указанный период действия перечисленных выше товарных знаков, правовая охрана ни одного из них не была оспорена, претензии правообладателями друг другу не направлялись.

Кроме того, в настоящем деле, подлежит применению принцип правовой определенности, то есть идентичности решений в одной и той же правовой ситуации. Так как при предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1185528, ему не были противопоставлены действовавшие на тот момент товарные знаки заявителя по свидетельствам №№ 393118, 547077, следовательно, при принятии решения о предоставлении правовой охраны заявленному обозначению, близкого к тождеству с ранее действовавшим товарным знаком по свидетельству №393118, административным органом должен быть применен тот же правовой подход,



основанный на несхождении комбинированных обозначений “” и



“” в виду разного общего зрительного впечатления.

Учитывая изложенное, предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2019764490 не противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.05.2021, отменить решение Роспатента от 19.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019764490.