

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 14.05.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Антоновой И.А., Чувашская обл., г.Чебоксары (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023700767, при этом установила следующее.



Заявка №2023700767 на регистрацию товарного знака «  » была подана на имя заявителя 11.01.2023 в отношении товаров и услуг 05, 10, 16, 25, 28, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 14.02.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023700767 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении было указано, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «SEX SHOP» в переводе с английского языка означают «СЕКС

МАГАЗИН» («СЕКС МАГАЗИН» - магазин, где продаются товары для интимных потребностей и литература, см. Словарь иностранных слов.- Комлев Н.Г., 2006) не обладают различительной способностью, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид, свойства, назначение товаров и услуг, а также на видовое наименование предприятия.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с:

- товарным знаком "ЭРОЛАЙФ" (св-во № 0758818 - приоритет от 03.10.2019) на имя Сунгатуллина Марата Мунировича, 420124, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, 26/5, кв. 11, в отношении товаров и услуг 10, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 05, 10, 35 классов МКТУ;

- товарным знаком "ЕТОLOVE" (св-во № 0908923 - приоритет от 08.04.2022) на имя РЕБРИЩЕВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА, 644011, Омская область, г. Омск, ул. Конева, д. 32, кв. 8, в отношении товаров и услуг 10, 25, 28, 35, 40 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 05, 10, 16, 25, 28, 35 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. При этом в доводах возражения и дополнениях к нему указывалось следующее:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №758818 в целом не ассоциируются друг с другом, не порождают представление о том, что они принадлежат одному заявителю, не будут смешиваться, поскольку вызывают в сознании потребителей различные ассоциации;

- слова «erolove» и «эролайф» не имеют графического и смыслового сходства;
- фонетическое сходство элементов прослеживается лишь частично и является незначительным;

- словесные элементы составляют часть сравниваемых комбинированных обозначений, в которых имеется и иная словесная часть, различные изображения, композиционное и цветовое решение;

- товарный знак "ЭРОЛАЙФ" содержит в своем составе охраноспособный словесный элемент "Эролайф" и неохранные элементы "Сеть интим магазинов" и "18+", заявленное обозначение содержит в своем составе неохранный элемент "sex shop" и охраноспособный элемент "erolove", в котором вместо буквы V находится изображение сердца, тем самым словесный элемент может быть прочитан потребителями как "eroloe";

- словесные элементы произносятся по-разному, обозначения состоят из разных звуков, разного состава согласных и гласных букв, имеют разную фонетическую длину;

- наличие элемента «Эро»/«Его» в обозначениях не оказывает решающего влияния при установлении звукового сходства, поскольку в данном случае основным является различие сильных элементов, акцентирующих на себе внимание при прочтении сравниваемых обозначений;

- элемент «Эро»/«Его» не имеет перевода на русский язык и какого-либо определенного семантического значения, в этой связи может быть воспринято потребителями по-разному (например, образовано от слова "эрос" или "эротика") и указывает на сферу деятельности;

- индивидуализирующая способность элемента «Эро»/«Его» снижена за счет его частого использования различными лицами для индивидуализации, в том числе услуг по продвижению и розничной торговле товарами интимного назначения и товаров для интимных потребностей;

- в заявленном обозначении в слове "love" место буквы "v" занимает изображение сердца, таким образом, потребителем обозначение заявителя может быть прочтено как "loе", что усиливает различие в сравниваемых обозначениях;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №758818 имеют графические отличия, приводящие к разному зрительному впечатлению, поскольку выполнены буквами разных алфавитов, в разной цветовой гамме, разным шрифтом (с наклоном и без наклона), имеют разное количество входящих в их состав элементов и разное композиционное решение;

- слово "лайф" ("life") противопоставленного знака по свидетельству №758818 является лексической единицей английского языка и в переводе означает "жизнь", в свою очередь, обозначение "жизнь" является лексической единицей русского языка и имеет "время существования живого организма";

- слово "love" в заявленном обозначении в переводе с английского языка означает "любовь", то есть "сильное сердечное чувство";

- таким образом, в сравниваемые обозначения заложены разные понятия и идеи, что свидетельствует об отсутствии семантического сходства между ними;

- смысловой критерий может выступать в качестве самостоятельного признака, на основании которого может быть сделан вывод о несходстве словесных обозначений в целом, если семантика обозначений отличается существенным образом. Примеры судебной практики сформированы Судом по интеллектуальным правам;

- с возражением представлено заключение специалиста Центра лингвистических экспертиз и редактирования ФГБОУ ВО «ЧГУ им.И.Н.Ульянова», в котором сделаны выводы об отсутствии фонетического, семантического и графического сходства между заявленным обозначением «erolove» и противопоставленным товарным знаком «Эролайф», которое может привести к вероятности смешения в восприятии потребителя;

- заявленное обозначение задолго до регистрации противопоставленного товарного знака приобрело известность и узнаваемость среди потребителей, в связи с чем смешение на рынке товаров и услуг минимальна;

- заявленные товары и услуги не в полной мере являются товарами широкого потребления, обусловлено это тем, что продажа товаров интимного назначения имеет возрастные ограничения 18+, не потребляются ежедневно, покупателями являются 25 - 35 летние люди, покупатель проявляет высокую внимательность при приобретении таких товаров;

- таким образом, в случае регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака у потребителя не возникнет представление о принадлежности этих товаров одному лицу;

- экспертиза неправомерно отказала в регистрации товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ «издания печатные», так как противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№758818, 908923 не зарегистрированы для однородных товаров 16 класса МКТУ;

- словесные элементы «etolove» и «erolove» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №908923, несмотря на совпадение звукоочетаний, различаются составом звуков, что обуславливает различное звучание обозначений;

- слово «love» входит в состав множества товарных знаков, зарегистрированных на имя различных лиц в отношении услуг 35 класса МКТУ, товаров 25 класса МКТУ и товаров для интимных целей, в связи с чем потребитель привык к использованию этого элемента разными правообладателями и не ассоциирует его с одним конкретным производителем;

- сравниваемые обозначения не совпадают по большинству признаков фонетического сходства ввиду того, что заявленное обозначение включает в себя неохраноспособный элемент “SEX SHOP”, что значительно увеличивает длину фонетического звучания, и обуславливает его существенную роль в восприятии товарных знаков в целом, поскольку заостряет внимание потребителя на ином фонетическом звучании;

- сравниваемые слова «etolove» и «erolove» являются короткими словами, в связи с чем каждая буква в сравниваемых словах имеет значение, поскольку она не может быть случайно пропущена, не прочитана потребителем;

- по графическому критерию сравниваемые обозначения существенным образом различаются, а именно: цвет, стилистика, шрифт (графический рисунок начертаний букв), написание слова «love» никаких совпадений не имеет, графические изображения в обозначениях совершенно не похожи друг на друга, взаимное расположение словесного и изобразительного элементов разное;

- элемент «ero» в заявленном обозначении несет смысловую нагрузку, образовано от слов «эротика» или «эрос», воспринимается потребителями в значении «эротическая любовь»;

- элемент «eto» в противопоставленном знаке является написанием русского слова «это» в латинице, а словесный элемент товарного знака воспринимается в виде значения «это любовь»;

- таким образом, сравниваемые обозначения отличаются семантически, что обусловлено также присутствием в заявленном обозначении неохраняемого элемента «SEX SHOP», придающего охраноспособному словесному элементу семантическую окраску, относящуюся к магазинам и товарам интимного назначения;

- отсутствие сходства между сопоставляемыми обозначениями не приведет к их смешению на рынке товаров и услуг, не позволит отнести их к одному производителю.

На основании вышеизложенного, заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 14.02.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023700767 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению заявителем было представлено заключение специалиста Центра лингвистических экспертиз и редактирования ФГБОУ ВО «ЧГУ им.И.Н.Ульянова» [1].

На заседании коллегии, состоявшемся 16.07.2024, заявитель выразил согласие с исключением из правовой охраны словесного элемента «SEX SHOP», о чем была сделана запись в протоколе заседания коллегии.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты подачи (11.01.2023) заявки №2023700767 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (зарегистрировано в Министерстве

юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 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.

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

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с положениями пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные и объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное), сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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.

Заявленное обозначение по заявке №2023700767 представляет собой

erolove 
sex shop

комбинированное обозначение «  », содержащее словесный элемент «erolove», выполненное строчными буквами латинского алфавита. Буква «v» в слове «erolove» изображена в виде стилизованного красного сердца. Под указанным словом расположено словосочетание «sex shop», выполненное

стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 05, 10, 16, 25, 28, 35 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что в заявленном обозначении, несмотря на оригинальное выполнение буквы «v» в виде оригинального стилизованного изображения красного сердца, словесный элемент воспринимается и прочитывается как фантазийное слово «erolove».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №908923 представляет



собой комбинированное обозначение «», включающее оригинальный фантазийный изобразительный элемент, под которым расположен словесный элемент «etolove», выполненный строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 05, 10, 25, 28, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №758818 представляет



собой комбинированное обозначение «», содержащее изобразительный элемент в виде окружности, внутри которой расположены изображения силуэтов мужчины и женщины, обращенных лицом друг к другу. Между изображениями силуэтов расположен не охраняемый элемент "18+". Справа от изображения расположен словесный элемент "Эролайф", выполненный буквами русского языка розового цвета. Под данным словесным элементом расположен словесный элемент "сеть интим магазинов", выполненный буквами русского языка серым цветом. Слова "Сеть интим магазинов", цифры и символ "18+" являются не охраняемыми элементами обозначения. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 10, 35 классов МКТУ.

Следует отметить, что как в заявленном комбинированном обозначении, так и в противопоставленных комбинированных товарных знаках, основными индивидуализирующими элементами являются словесные элементы «erolove», «etolove», «Эролайф», поскольку на них обращает внимание в первую очередь потребитель, они легче запоминаются при восприятии обозначений в целом, и именно они позволяют индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы «sex shop», в силу своего пространственного положения в обозначении, не занимают доминирующее положение, являются неохранными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в переводе с английского языка на русский язык означают «секс магазин», указывая на видовое наименование предприятия. Заявителем неохраноспособность данного элемента не оспаривается.

Сравнительный анализ словесного элемента «erolove» и словесных элементов «etolove», «Эролайф» противопоставленных товарных знаков показал следующее.

С точки зрения фонетического признака сходства словесные элементы сопоставляемых обозначений следует признать сходными, поскольку имеет место фонетическое тождество начальных частей [ero-] и [Эро-] заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №758818, конечных частей [-love] и [-love] заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №90892. Кроме того, начальные части [ero-] и [eto-] заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №908923, с которых начинается прочтение обозначения, имеют высокую степень фонетического сходства, поскольку отличаются всего лишь одним звуком [r] и [t]. Конечная часть заявленного обозначения [-love] может быть прочитана средним российским потребителем в зависимости от знания иностранных языков как [-лаф], [-лоф], [-лове], конечная часть противопоставленного знака по свидетельству №758818 читается как [-лайф], в этой связи фонетическое сходство сравниваемых элементов обозначений обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, а также одинаковым расположением близких звукосочетаний по отношению друг к

другу.

Отсутствие сведений о семантике словесных элементов «erolove», «etolove», «Эролайф» сравниваемых обозначений не позволяет коллегии провести анализ по семантическому признаку сходства.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №758818 отличаются по общему зрительному впечатлению, имеют разный состав словесных элементов и разные изобразительные элементы, в связи с чем их следует признать не сходными по визуальному признаку сходства. Что касается словесных элементов «erolove» заявленного обозначения и «etolove» противопоставленного товарного знака по свидетельству №908923, то они выполнены буквами одного алфавита (латинского), что сближает обозначения по графическому признаку сходству.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№758818, 908923 являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

При сопоставительном анализе однородности сравниваемых товаров и услуг коллегией было установлено следующее.

Заявленные товары 10 класса МКТУ «куклы эротические [секс-куклы]; презервативы; секс-игрушки» и товары 10 класса МКТУ «куклы эротические [секс-куклы]; презервативы; секс-игрушки», указанные в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№908923, 758818 являются однородными, поскольку содержат тождественные позиции товаров. Заявленные товары 05 класса МКТУ «лубриканты для интимных целей» коллегия посчитала сопутствующими товарам 10 класса МКТУ «куклы эротические [секс-куклы]; презервативы; секс-игрушки» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№908923, 758818, так

как сравниваемые товары применяются в одной области деятельности (интим-сфере), продаются в одних и тех же интим-магазинах, следовательно, имеют одно назначение и круг потребителей.

Заявленные товары 16 класса МКТУ «издания печатные» относятся к средствам массовой информации, распространяющим свою продукцию в печатном виде, то есть, отпечатанное на бумаге тем или иным способом.

Услуги 40 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №908923 включают в себя такие позиции, как «полиграфия», то есть услуги по производству печатной продукции (книг, газет и т.п.), а также «работы переплетные», относящиеся к работам по соединению в единую структуру листов полиграфической продукции: книг, брошюр, рекламных буклетов и т.д.. В этой связи заявленные товары 16 класса МКТУ «издания печатные» являются сопутствующими услугам 40 класса МКТУ «полиграфия», «работы переплетные» товарного знака по свидетельству №908923, поскольку они являются взаимосвязанными, относятся к одной области деятельности (печатно-полиграфической), имеют один круг потребителей.

Заявленные товары 25 класса МКТУ «белье нижнее» являются однородными товарам 25 класса МКТУ «пantalоны [нижнее белье]; боди [женское белье]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот» противопоставленного товарного знака по свидетельству №908923, поскольку они имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Заявленные товары 28 класса МКТУ «игры карточные» являются однородными товарам 28 класса МКТУ «игры карточные; игры карточные коллекционные; игры настольные; игры настольные с игровым полем» противопоставленного товарного знака по свидетельству №908923, поскольку они имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; оформление витрин; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для

третьих лиц; распространение рекламных материалов; реклама наружная; сбор информации в компьютерных базах данных; услуги по продвижению товаров и услуг» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; аренда площадей для размещения рекламы, ведение автоматизированных баз данных; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; предоставления места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров, услуги по сравнению цен; услуги по розничной, оптовой продаже товаров, услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги по развозной продаже товаров, услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок, «услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов» противопоставленного товарного знака по свидетельству №758818, поскольку они относятся к рекламным услугам, услугам по продвижению товаров, информационно-справочным услугам, соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, круг потребителей и оказываются одними и теми же предприятиями и организациями.

В силу установленной однородности сопоставляемых товаров и услуг 05, 10, 16, 25, 28, 35 классов МКТУ у коллегии есть все основания полагать, что сравниваемые обозначения принадлежат одному изготовителю и будут смешаны в гражданском обороте потребителями.

Представленное заявителем лингвистическое заключение [1] не может повлиять на вывод коллегии о сходстве сравниваемых товарных знаков, поскольку оно является мнением частного лица, которое не обладает знаниями в области интеллектуальной собственности.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг на

основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№758818, 908923.

Представленная на стадии проведения экспертизы заявителем информация о деятельности, связанной с арендой интим – магазина и продукцией интимного назначения, не снимает оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения по заявке №2023700767, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.05.2024, оставить в силе решение Роспатента от 14.02.2024.