

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) [далее – Правила ППС] рассмотрела поступившее 12.08.2024 возражение ИП Шалыгиным Дмитрием Александровичем, Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023825639, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**TEZZE**» по заявке № 2023825639 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 18.12.2023 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 09, 14, 16, 18, 24, 25, 26, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 29.05.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим:

- в результате проведения экспертизы заявленного обозначения (1) установлено, что

оно сходно до степени смешения с товарным знаком «**TEZZA**» (2) по свидетельству № 681225 с приоритетом от 14.12.2017, зарегистрированным ранее на имя ООО «НЕЛЛЕКС», 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул.

Ленина, 332А, оф. 1, для товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 25 и услугам 35 классов МКТУ;

- в связи с изложенным, заявленное обозначение (1) не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 12.08.2024 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.05.2024.

Доводы возражения, поступившего 12.08.2024, сводятся к следующему:

- заявителем изложена хронология делопроизводства по рассматриваемой заявке, а также приведены выдержки из действующего законодательства, регулирующего правовую охрану товарных знаков;

- экспертиза указывала, что заявленное обозначение (1) не может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ. Однако, Роспатент не предоставил выводов о невозможности регистрации заявленного обозначения (1) в отношении заявленных товаров 03, 09, 14, 16, 18, 24, 26 классов МКТУ, поэтому заявитель просил зарегистрировать обозначение (1) в отношении указанных классов МКТУ;

- решение Роспатента нарушает существующую процедуру регистрации товарных знаков, так как выходит за рамки результатов проведенной административной процедуры экспертизы заявленного обозначения (1) по существу;

- решение Роспатента нарушает принцип правовой определенности. На имя заявителя зарегистрирован товарный знак «**TEZZE**» по свидетельству № 922715 для товаров 09 и 18 классов МКТУ. Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака в отношении товаров 09 и 18 классов МКТУ не последователен и не соответствует законным ожиданиям заявителя.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.05.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение (1) по заявке

№ 2023825639 в качестве товарного знака для заявленных товаров 03, 09, 14, 16, 18, 24 и 26 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.10.2024, коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, предусмотренные пунктами 44, 45 Правил ППС, и препятствующие регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака в отношении части однородных товаров 24 класса МКТУ.

Заявленное обозначение (1) не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком (2) по свидетельству № 681225 с приоритетом от 14.12.2017 г. в отношении товаров 25 класса МКТУ *"изделия трикотажные; джерси [одежда]; трикотаж [одежда]"*, признанных однородными по отношению к заявленным товарам 24 класса МКТУ *"текстиль и его заменители; материалы текстильные; ткани"*, а также в отношении товаров 25 класса МКТУ *"платки шейные; платочки для нагрудных карманов"*, признанных однородными по отношению к заявленным товарам 24 класса МКТУ *"платки носовые из текстильных материалов"*.

Заявитель выразил несогласие с вышеуказанными дополнительными обстоятельствами и представил 20.12.2024 г. дополнение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленные товары не однородны товарам, которые перечислены в противопоставленном товарном знаке (2);
- сравниваемые товары относятся к разному роду (виду), имеют иное назначение, изготовлены из разного материала, отличаются по цене, условиям реализации, кругу потребителей, процессам производства (приведена сравнительная таблица);
- сравниваемые товары однозначно не могут быть взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми: необработанные ткани не могут использоваться для ношения человеком в качестве готового предмета одежды и наоборот – одежда не используется в качестве сырья или текстильного материала для изготовления каких-либо изделий. Тот факт, что одежда изготавливается из тканей, не может приводить к выводу об однородности сравниваемых позиций;
- нельзя использовать носовой платок в качестве шейного или декоративного платка. Декоративные и шейные платки не предназначены для гигиенических

процедур (в частности, нагрудные платки, согласно этикету, предназначены исключительно для декоративных целей). Такие изделия не могут продаваться или использоваться одновременно. Необработанные ткани не могут использоваться для ношения человеком в качестве готового предмета одежды;

- заявитель приводит практику палаты по патентным спорам по заявкам №№ 2021712238, 2019765621. В заключениях палаты по патентным спорам сделан вывод, что товары 24 класса МКТУ и товары 18 и 25 классов МКТУ относятся к различному роду товаров, которые нельзя признать однородными. Экспертиза должна придерживаться единства подходов при установлении факта однородности или ее отсутствия между товарами одних и тех же классов;

- заявитель просит учесть представленные доводы и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2023825639 в отношении всех заявленных товаров 03, 09, 14, 16, 18, 24, 26 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 12.08.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (18.12.2023) заявки № 2023825639 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения (1) включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 г. (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.

Согласно пункту 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; 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 пункте 42 Правил, 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.

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 «**TEZZE**» по заявке № 2023825639 представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в отношении заявленного перечня товаров 03, 09, 14, 16, 18, 24, 26 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Заявитель не оспаривает решение Роспатента от 29.05.2024 в части несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ. Вместе с тем, заявителю было отказано в государственной регистрации товарного знака (1) в отношении всех товаров 03, 09, 14, 16, 18, 24, 26 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Следует пояснить, что в заключении по результатам экспертизы не содержатся ссылок на какие-либо противопоставления товарных знаков в отношении указанных товаров и оспариваемое решение Роспатента от 29.05.2024 следует признать ошибочным.

Вместе с тем, коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, предусмотренные пунктами 44, 45 Правил ППС.

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы указан следующий товарный знак «**TEZZA**» (2) по свидетельству № 681225 с приоритетом от 14.12.2017 г. Правообладатель: ООО «НЕЛЛЕКС», Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск. Правовая охрана товарного знака

(2) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В отношении анализа сравниваемых обозначений на предмет установления их сходства коллегия отмечает следующее.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака (2) показал полное совпадение согласных звуков («Т-ZZ-») и близость произношения гласных звуков («-Е-Е» / «-Е-А»), расположенных в одинаковом порядке. Как показал анализ общедоступных словарей и справочников, словесные элементы «TEZZE» / «TEZZA» не имеют перевода на русский язык. В связи с чем, семантический критерий сходства не может быть применен в данном случае. Визуально сравниваемые обозначения близки ввиду использования при их написании букв латинского алфавита.

Таким образом, заявленное обозначение (1) и противопоставленный товарный знак (2) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Следует отметить, что вероятность смешения сравниваемых обозначений определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначений. См. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Как было установлено выше, сравниваемые обозначения содержат фонетически и семантически сходные элементы «TEZZE» / «TEZZA», отличающиеся одной гласной буквой, расположенной в конце слов, произношение которой теряется в потоке речи. Указанные обстоятельства определяют вероятность смешения сравниваемых обозначений (1,2).

Сходство обозначений связано с однородностью товаров, в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы).

Анализ однородности сравниваемых товаров показал следующее.

Заявленные товары 03, 09, 14, 16, 18, 24 (часть), 26 классов МКТУ, указанные в перечне заявки, представляют собой косметические и гигиенические средства, моющие и дезинфицирующие средства, очки, мобильные телефоны, различные аксессуары для компьютеров, для мобильных телефонов и т.п., ювелирные изделия и бижутерию, драгоценности, драгоценные камни, хронометрические приборы, брелоки, канцелярские товары и печатную продукцию, упаковку, кожу и изделия из кожи, изделия багажа и сумки, белье, столовый текстиль и занавеси, украшения, галантерейные изделия для волос.

Таким образом, заявленные товары 03, 09, 14, 16, 18, 24 (часть), 26 классов МКТУ, указанные в перечне заявки, не могут быть признаны однородными товарам 25 класса МКТУ, услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2), поскольку они имеют разный род (вид), иное назначение и другой круг потребителей, относятся к разным сегментам рынка.

В отношении дополнительных обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака в отношении части однородных товаров 24 класса МКТУ, коллегия отмечает следующее.

Согласно общедоступным словарям «носовой платок» - это кусок ткани или бумаги, предназначенный для чистки носа. Другие функции - чистка иных частей тела и предметов, ношение как модный аксессуар. Также платок используется для выделения движений в некоторых народных танцах (моррис, каламантьянос). См. электронные словари: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Носовой_платок; <https://dic.academic.ru/>.

Таким образом, заявленные товары 24 класса МКТУ "*платки носовые из текстильных материалов*" являются однородными по отношению товарам 25 класса МКТУ "*платки шейные; платочки для нагрудных карманов*" противопоставленного товарного знака (2), поскольку они находятся в корреспондирующих классах, относятся к платкам, могут иметь общее назначение (как для ухода за собой, так и для украшения), общий круг потребителей, продаваться на соседних прилавках, являться взаимодополняемыми, то есть совместно встречаться в гражданском обороте.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров одному лицу - правообладателю противопоставленного товарного знака (2).

Следовательно, заявленное обозначение (1) в отношении части товаров 24 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, как было установлено выше, в отношении товаров 03, 09, 14, 16, 18, 24 (часть), 26 классов МКТУ у коллегии нет оснований для применения к заявленному обозначению (1) требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.08.2024, отменить решение Роспатента от 29.05.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023825639.