

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Барсовой Ж.Ю., Республика Татарстан, г. Казань, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023718847 (далее – решение Роспатента) при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного обозначения «TEXTILES DE MAISON» в качестве товарного знака по заявке № 2023718847, поданной 13.03.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 24 и 25 классов МКТУ, перечисленных в заявке.

Роспатентом было принято решение от 30.10.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023718847 по мотивам, изложенным в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленного обозначения, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «TEXTILES DE

MAISONS» (Textiles de maison – в переводе с французского языка – домашний текстиль – это все виды текстиля, которые используются в домашнем хозяйстве для украшения и комфорта, см. <https://translate.google.com/>; clck.ru/352XcY; <https://rem-buro.ru/article/domashnij-tekstil>; <https://tkani-gid.ru/vidy-domashnego-tekstilya/.html> и другие) являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид, свойства и назначение заявленных товаров. Поскольку заявителем, не были представлены дополнительные материалы, доказывающие приобретение элементом «TEXTILES DE MAISONS» различительной способности, то он признан неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:



- с обозначением «» по заявке № 2022720624, поданной 03.04.2022, в соответствии с которой испрашивается регистрация товарного знака на имя Древицкой Киры Евгеньевны, Краснодарский край, г. Сочи, в отношении однородных товаров 25 классов МКТУ;



- с товарным знаком «» по свидетельству №108437 с приоритетом от 27.07.1990, зарегистрированным на имя Шанхай Силк Груп Ко., Лтд., Китай, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Не согласившись с принятым решением Роспатента от 30.10.2023, заявитель подал возражение, в котором привел следующие доводы:

- заявителем было получено письменное согласие Древицкой Киры Евгеньевны на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, однако данное согласие не было учтено при принятии оспариваемого решения, несмотря на представление подлинника документа в корреспонденции, поступившей 24.10.2023;

- заявитель не усматривает оснований, по которым согласие заявителя по противопоставленной заявке не могло быть учтено, оспариваемое решение не содержит пояснений относительно невозможности учета данного документа;

- заявитель обращает внимание на то, что в отношении противопоставленной заявки в настоящее время принято решение о регистрации товарного знака, при этом противопоставленный товарный знак по свидетельству № 108437 не явился основанием для отказа в регистрации обозначения по противопоставленной заявке, в связи с этим заявитель усматривает нарушение принципа правовой определенности;

- заявитель активно использует заявленное обозначение в своей деятельности для индивидуализации товаров, реализуемых с помощью торговых Интернет-площадок;

- заявителю не ясен мотив для отказа, основанный на широком использовании обозначения различными лицами;

- заявителем выявлено значительное количество товарных знаков, которые включают элемент «Pion» / «Пион» и при этом сосуществуют;

- словесный элемент заявленного обозначения «PION TEXTILES DE MAISONS» является единой смысловой конструкцией, воспринимается как необычное, оригинальное обозначение;

- словесный элемент «PION» переводится с французского языка на русский язык как пешка, шашка, классный наставник, надзиратель, воспитатель, ученый педант, а также пехотинец, следовательно, данный элемент не имеет ничего общего с элементом «PEONY», представляющим собой название цветка «пион»;

- судебная практика свидетельствует о необходимости учета выполнения элемента буквами другого алфавита при оценке его смыслового значения;

- словесный элемент «TEXTILES DE MAISONS» переводится с французского языка на русский язык как «домашний текстиль», является неохраняемым, с чем заявитель не спорит;

- заявитель готов рассмотреть возможность регистрации заявленного обозначения в целом с указанием элемента «TEXTILES DE MAISONS» качестве

неохраняемого в отношении части заявленных товаров в соответствии с ранее приведенными доводами от 09.09.2023;

- заявитель полагает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по фонетическому, визуальному и смысловому критериям;

- заявителем исследована вероятность смешения сравниваемых обозначений, в том числе с учетом сведений об их использовании, сформулирован вывод об отсутствии оснований для применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.10.2023, зарегистрировать комбинированный товарный знак по заявке № 2023718847 в отношении всего перечня заявленных товаров с указанием слов «TEXTILES DE MAISONS» в качестве неохраняемых элементов.

С возражением представлены следующие материалы:

1. копия письменного согласия Древицкой К.Е. от 09.09.2023;
2. фотографии продукции заявителя;
3. распечатка сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении заявителя;
4. распечатка сведений в отношении противопоставленных заявки и товарного знака.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 28.03.2024, коллегия, руководствуясь пунктом 45 Правил ППС, указала на то, что для части товаров заявленного перечня имеются основания для признания обозначения по заявке № 2023718847 не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в связи с присутствием в его составе элемента «TEXTILES DE MAISONS», являющимся ложным указанием по отношению к части товаров.

Заявитель поддержал доводы возражения, а в отношении новых мотивов, указанных коллегией, просил не откладывать рассмотрение возражения, оставил перечень товаров, в отношении которых применяются положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса, на усмотрение коллегии.

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

С учетом даты подачи заявки (13.03.2023) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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.

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

В качестве товарного знака по заявке № 2023718847 заявлено



комбинированное обозначение «**PION** TEXTILES DE MAISON», включающее изобразительный элемент в виде цветка, размещенный в верхней части обозначения, слово «**PION**», являющееся доминирующим элементом обозначения, выполненным буквами латинского алфавита и размещенным под изображением цветка, а также слова «**TEXTILES DE MAISON**», выполненные буквами латинского алфавита, расположенные в нижней части обозначения. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 24 и 25 классов МКТУ, а именно:

24 - 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; бирки пришивные для одежды текстильные; бирки самоклеющиеся для сумок текстильные; бортики-бамперы для детских кроватей [постельное белье]; бортовка; бумазея; вкладыши для спальных мешков; 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; канифас; коврики для пивных кружек текстильные; 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; наматрасники; одеяла; одеяла для домашних животных; одеяла для йоги; 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 для йоги; полотенца для лица текстильные; полотенца кухонные; полотенца текстильные; полотенца чайные; полотно; полотно из пенькового волокна; полотно прорезиненное, за исключением используемого для канцелярских целей; полотно текстильное для печатных машин; портьеры [занавеси]; простыни; простыни кожаные; пуховики [одеяла пуховые]; рукавицы для мытья тела; саваны; салфетки для полировки стекла [полотенца]; салфетки для снятия грима текстильные; салфетки сервировочные текстильные; салфетки столовые текстильные; сетки противомоскитные; ситец; скатерти

клеенчатые; скатерти, за исключением бумажных; сукно бильярдное; тафта [ткань]; тик [полотно матрацное]; тик [ткань льняная]; ткани бельевые; 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 восковым покрытием многоразовые для упаковки пищевых продуктов; ткани с узорами для вышивания; ткани синельные; ткани ситовые; ткани ситцевые набивные; ткани трикотажные; ткани хлопчатобумажные; ткани шелковые для типографских шаблонов; ткани шерстяные; ткани эластичные; ткани, имитирующие шкуры животных; ткань волосаяная [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; шевиот [ткань]; шелк [ткань]; этикетки из текстильных материалов;

25 - апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; ботсы футбольные; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеющиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаша; гамаша короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы

[штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; мантильи; манто; маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда спортивная с цифровыми датчиками; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки велосипедные; перчатки водительские; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; рубашки с короткими рукавами; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; термоперчатки для устройств с сенсорным экраном; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; тубетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; ханбок [корейская традиционная одежда]; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа;

шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для ботс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты.

Как указывалось в решении от 30.10.2023 словесный элемент «TEXTILES DE MAISONS» переводится с французского языка на русский язык как «ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ», при этом:

ТЕКСТИЛЬ (лат. textile - ткань - от texo - тку), изделия, выработанные из волокон и нитей (ткани, трикотаж, нетканые и дублированные материалы, валяльно-войлочные изделия, вата, сети, текстильная галантерея, крученые изделия – швейные нитки, канаты и т.п.) – см. Большой Энциклопедический словарь, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/289794>;

ДОМАШНИЙ – 1. прил. к дом во 2 знач. - жилое помещение, квартира; 2. семейный, частный; 3. приготовленный дома, не покупной; 4. прирученный, не дикий; 5. в знач. сущ. домашние, домашних, ед. нет – см. Толковый словарь Д.Н. Ушакова, 1935-1940, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/792686>.

Таким образом, рассматриваемое словосочетание не соответствует условиям охраноспособности в качестве товарного знака на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса по отношению к товарам, которые могут быть охарактеризованы понятием «текстиль» / «домашний текстиль». Для других товаров, которые не относятся к текстилю и текстильным изделиям, заявленное обозначение включающее элемент «TEXTILES DE MAISONS», может быть признано не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку в соответствии с пунктом 37 Правил, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Товаров, для которых словесный элемент «TEXTILES DE MAISONS» может быть признан фантазийным, заявленный перечень не содержит.

Заявитель не возражает относительно дискаламации элемента «TEXTILES DE MAISONS» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Перечень товаров, для

которых этот элемент не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса, заявитель оставил на усмотрение коллегии.

В связи с указанным коллегия установила, что испрашиваемый перечень содержит товары, материал которых прямо назван, и он не является текстилем, а именно:

24 – баннеры пластиковые; вымпелы пластиковые; занавеси для душа пластмассовые; занавеси пластмассовые; материалы пластмассовые [заменители тканей]; покрывала постельные бумажные; покрытия для мебели пластмассовые; скатерти клеенчатые; флаги пластиковые;

25 – одежда бумажная; шапки бумажные [одежда].

Для перечисленных товаров указание «TEXTILES DE MAISONS» является ложным, вследствие чего для них регистрация заявленного обозначения противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Для остальных товаров вывод о неверности возникающего представления сделан быть не может, поскольку он неочевиден (например, «накидки из меха», в случае, если мех искусственный, могут быть охарактеризованы словом «текстиль»).

Таким образом, коллегией установлено несоответствие заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса для товаров «*баннеры пластиковые; вымпелы пластиковые; занавеси для душа пластмассовые; занавеси пластмассовые; материалы пластмассовые [заменители тканей]; покрывала постельные бумажные; покрытия для мебели пластмассовые; скатерти клеенчатые; флаги пластиковые*» 24 класса МКТУ и товаров «*одежда бумажная; шапки бумажные [одежда]*» 25 класса МКТУ.

Для иных товаров заявленного перечня спорный элемент может быть воспринят в качестве их характеристики, поскольку понятие «текстиль» является широким и может быть отнесено к различным материалам, включая искусственный мех и искусственную кожу. Таким образом, для оставшихся товаров, не названных в предыдущем абзаце, элемент «TEXTILES DE MAISONS» является характеризующим товары и признается неохраняемым элементом, так как не занимает доминирующего положения.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В рамках указанной нормы препятствием для регистрации заявленного обозначения послужил вывод о его сходстве до степени смешения с обозначением

«  » по заявке № 2022720624 и с товарным знаком «  » по свидетельству № 108437.

В отношении противопоставленной заявки № 2022720624 Роспатентом принято решение от 31.07.2023, которое явилось основанием для государственной регистрации товарного знака, произведенной 19.02.2024, о чем выдано свидетельство № 1001775, удостоверяющее исключительное право в отношении приведенных в нем товаров 18 и 24 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки являются комбинированными, включают в качестве доминирующего словесный элемент «PEONY», выполненный буквами латинского алфавита.



В свою очередь, в заявленном обозначении «  » доминирующим элементом является слово «PION», поскольку он выделен визуально, именно он определяется при восприятии обозначения в первую очередь.

Для российского потребителя высока вероятность восприятия слова «PION» в значении его транслитерации «пион», что подтверждается судебной практикой по вопросу оценки смыслового значения слов, выполненных в латинице (Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2019 по делу № СИП-710/2017, решения Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2023 по делу № СИП-211/2023, от 11.04.2019 по делу № СИП-98/2019).

Таким образом, заявленное обозначение в качестве единственного индивидуализирующего элемента включает слово, звучание и смысловое

восприятие которого соотносится со звучанием и смысловым содержанием слова «PEONY», означающего «пион», что определяет наличие признаков фонетического и смыслового сходства сравниваемых обозначений в целом.

Что касается графических отличий, заключающихся в присутствии в противопоставленных товарных знаках изобразительных элементов, то они не могут определить вывод об отсутствии сходства обозначений в целом, поскольку во всех случаях идентифицируются как изображение цветка, что дополнительно определяет возможность смыслового ассоциирования сравниваемых обозначений.

С учетом вышеизложенного противопоставление названных товарных знаков является правомерным, поскольку заявленное обозначение является сходным с ними в целом, несмотря на отдельные отличия.

Относительно приведенных в возражении примеров зарегистрированных товарных знаков и на сосуществование противопоставленных регистраций коллегия обращает внимание заявителя на отсутствие запрета на регистрацию в качестве товарных знаков сходных обозначений в отношении неоднородных товаров и услуг. При этом исследование правомерности представления правовой охраны каким-либо иным обозначениям, кроме заявленного, не относится к предмету настоящего спора. До тех пор, пока правовая охрана товарного знака не оспорена, у коллегии нет оснований полагать ее незаконной.

Вместе с тем в возражении указано на обстоятельство, не принятое во внимание в период проведения экспертизы заявленного обозначения и влияющее на вывод о наличии или отсутствии вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

К такому обстоятельству относится представленный заявителем подлинник письма Древицкой Киры Евгеньевны, Краснодарский край, г. Сочи, в котором указанное лицо выражает согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 24 класса МКТУ.



Поскольку сопоставляемые обозначения « PION » и « PEONY » не являются тождественными, при этом товарный знак по свидетельству № 1001775 не имеет статуса коллективного или общеизвестного товарного знака, то представленный в материалы заявки документ подлежит учету.

Что касается товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых также была подана противопоставленная заявка № 2022720624, то в этой части противопоставление снимается, поскольку решением от 31.07.2023 в регистрации товарного знака для этих товаров было отказано.

Таким образом, обозначение по заявке № 2022720624 более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения.

В отношении однородности заявленных товаров и товаров, указанных в перечне свидетельства № 108437, коллегия отмечает отсутствие в возражении доводов, порочащих данный вывод.

Действительно, заявленные товары 25 класса МКТУ представляют собой предметы одежды обуви и головных уборов. Перечень противопоставленного товарного знака включает только одну позицию «одежда», которая является родовой и имеет широкое содержание.

Так, согласно материалам Большой российской энциклопедии (<https://old.bigenc.ru/ethnology/text/2288640>), Одежда – искусственные покровы человеческого тела. При этом по месту расположения на теле различают одежду плечевую, поясную, а также головные уборы, обувь и перчатки. Кроме того, обувь, головные уборы и другая одежда являются взаимодополняемыми, имеют одинаковый круг потребителей, общие условия реализации, по своей природе часто составляют готовые комплекты. В связи с этим сравниваемые товары являются однородными.

Конкретизация части товаров заявленного перечня их областью применения (спортивной, гимнастической, для автомобилистов, велосипедистов и т.д.) не

позволяет считать сравниваемые товары неоднородными, поскольку область применения товаров не меняет их родовой и видовой принадлежности. При этом эти признаки являются основными при оценке однородности товаров.

Что касается оценки вероятности смешения сравниваемых обозначений исходя из области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака, то необходимо отметить, что оценка обозначений с точки зрения их соответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса, производится исходя из тех перечней товаров / услуг, в отношении которых такая правовая охрана испрашивается / предоставлена.



Резюмируя изложенное, противопоставление обозначения «



товарного знака «

по свидетельству № 108437 препятствует предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ. Для товаров 24 класса МКТУ, кроме *«баннеры пластиковые; вымпелы пластиковые; занавеси для душа пластмассовые; занавеси пластмассовые; материалы пластмассовые [заменители тканей]; покрывала постельные бумажные; покрытия для мебели пластмассовые; скатерти клеенчатые; флаги пластиковые»*, препятствий для регистрации не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.01.2024, отменить решение Роспатента от 30.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023718847.