

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 26.04.2024, поданное Чуркиной О.А., г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023759860, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «» по заявке №2023759860, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.07.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.12.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно решению Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ARTELLE ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА»

(свидетельство №808217 с приоритетом от 10.11.2020), зарегистрированным на имя Косташа В.Г., Новгородская область, Демянский р-н, п. Демянск, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

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

- заявленное обозначение состоит из одного слова, исполненного на латинском языке. Противопоставленный товарный знак состоит из трех слов: одно из них, располагается по центру и выполнено на языке латинского алфавита, а два слова, расположенные внизу выполнены на алфавите кириллица. Таким образом, несовпадение заявленного обозначения с противопоставленным знаком по большинству признаков фонетического сходства - количеству слов, букв, ударений, характеру совпадающих частей обозначений - обуславливает отсутствие сходства сравниваемых обозначений по фонетическому признаку сходства;

- сравниваемые обозначения отличаются по графическому (визуальному) признаку: заявленное обозначение «ART'ELLE» выполнено обычным шрифтом латинского алфавита заглавными буквами белого цвета, заявленное обозначение не включает каких-либо графических элементов. В свою очередь противопоставленный товарный знак состоит из словесных элементов «ART'ELLE» территория творчества» выполнен обычным шрифтом, словесный элемент «ART'ELLE» исполнен на латинском языке, а «территория творчества» на алфавите кириллица. В дополнение некоторые буквы в слове «ART'ELLE» исполнены в маленьком виде, некоторые в большом;

- заявленное обозначение и противопоставленный ему знак производят различное общее зрительное впечатление благодаря разному шрифтовому исполнению словесных элементов и отсутствию в заявленном обозначении графических элементов;

- заявленное обозначение «ART'ELLE» имеет смысловую нагрузку: «art» - «искусство», «elle» - переводится с французского как «она». Все вместе получается, благодаря апострофу наверху по английскому правилу сочетания слов – «EE ИСКУССТВО» - то есть искусство основателя и создателя бренда, а именно

заявителя. Сам бренд одежды был придуман заявителем. Словесный элемент противопоставленного товарного знака состоит из слова «ART'ELLE» территория творчества. Как следует из смысла обозначение связано с творческой деятельностью. Продажа одежды не является основной деятельностью правообладателя противопоставленного товарного знака, что подтверждается также тем, что обозначение зарегистрировано в нескольких классах МКТУ: 16, 23, 24, 25, 26, 41. В противопоставленном знаке упор сделан именно на классах МКТУ, связанных с творческой деятельностью. Сравнимые обозначения не имеют схожего смысла, не описывают сходных явлений, идей, следовательно, между обозначениями отсутствует семантическое сходство;

- заявитель начал использовать обозначение задолго до подачи заявки на регистрацию товарного знака.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены распечатки из сети Интернет (1).

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.07.2023) поступления заявки №2023759860 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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.

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.

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.

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 обозначение «» является комбинированным и состоит из словесной части «ART'ELLE», выполненной стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита на синем фоне. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в белом и синем цветовом сочетании отношении товаров 25 класса МКТУ.



Противопоставленный знак « » (1) является комбинированным и состоит из словесных элементов «ART'ELLE» и «территория творчества», выполненных в две строки буквами латинского и русского алфавитов, а также из изобразительных элементов в виде стилизованных изображений клубков ниток, ножниц, кисточек, красок, карандашей, пуговиц. Товарный знак зарегистрирован в розовом, голубом, желтом, синем, белом, красном, фиолетовом цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров 25 класса МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного обозначения « » и противопоставленного ему знака

« » коллегия установила, что основную индивидуализирующую нагрузку в них несут словесные элементы («ART'ELLE» / «ART'ELLE»), которые способны одинаково прочитываться потребителями. Коллегией принято во внимание наличие в составе противопоставленного знака словосочетания «территория творчества», однако, данные словесные элементы выполнены мелким шрифтом относительно центрального словесного элемента «ART'ELLE» и расположены в нижней периферийной части знака, в связи с чем его индивидуализирующая нагрузка снижена.

Идентичные словесные элементы «ART'ELLE» сравниваемых обозначений способны вызывать абсолютно одинаковые образы при их восприятии (слово «art» переводится на русский язык как «искусство»¹, слово «elle» переводится на русский язык как «она»²). Кроме того, отдельные потребители могут воспринимать данные иностранные слова, присутствующие в составе сравниваемых обозначений, в

¹ <https://translate.academic.ru/art/fr/ru/>

² <https://translate.academic.ru/elle/fr/ru/>

значении русского слова «артель»³, поскольку они являются фонетически тождественными с данным словом. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный ему знак могут характеризоваться подобием заложенных в них понятий и идей.

Заявитель указывает на различное графическое оформление сравниваемых заявленного обозначения и противопоставленного знака. Действительно, данные обозначения имеют визуальные отличия, заключающиеся в их различном цветовом оформлении, в исполнении их словесных элементов различными шрифтами, в наличии различных изобразительных элементов в составе заявленного обозначения и противопоставленного знака и т.д. Вместе с тем, следует отметить и признаки визуального сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака, которые обусловлены исполнением их словесных элементов латинскими буквами, начертание части графем совпадает.

С учетом вышеизложенного, коллегия констатирует высокую степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного ему знака, установленную на основе фонетического и семантического критериев сходства и несмотря на отдельные графические отличия, которые признаются коллегией второстепенными с точки зрения индивидуализирующей функции знаков.

Заявленные товары 25 класса МКТУ «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; бутсы 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 короткая; 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

³ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/740974>

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 бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты» однородны товарам 25 класса МКТУ «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; бутсы; 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; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; 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]; комбинезоны для водных лыж; 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; манишки; мантильи; манто; 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 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 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 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; подпяточники 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; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты» противопоставленного знака. Сравнимые виды товаров относятся к одним родовым группам – одежда (и ее части), обувь (и ее части), головные уборы и могут производиться и реализовываться совместно в отношении одних и тех же потребителей.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака 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) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указывается на длительное использование Чуркиной О.А. заявленного обозначения. Однако, данный довод не может быть принят во внимание коллегией, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливается тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован противопоставленный знак.

Корреспонденцией от 03.09.2024 от заявителя поступило особое мнение, которое по сути повторяет доводы возражения, проанализированные выше по тексту заключения, в связи с чем не требует дополнительного анализа.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.04.2024, оставить в силе решение Роспатента от 27.12.2023.