



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 возражение, поступившее 31.03.2024 поданное Индивидуальным предпринимателем Акопяном Сергеем Карменовичем, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022794642, при этом установлено следующее.


Carmeliani


Комбинированное обозначение  по заявке №2022794642, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.12.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.02.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022794642 (далее – решение Роспатента) в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ и остальной части заявленных услуг 35 класса МКТУ было отказано в регистрации ввиду его не соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками:

«КОРНЕЛИАНИ» по свидетельству № 376113 с приоритетом от 18.01.2008, зарегистрированным на имя Корнелиани С.п.А., Италия, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ;

«*Corneliani*» по международной регистрации № 514135 с приоритетом от 20.08.1987, «CORNELIANI ID» по международной регистрации № 1435037 с приоритетом от 11.04.2018, «» по международной регистрации № 860616 с приоритетом от 18.07.2005, «CORNELIANI» по международной регистрации № 452894 с приоритетом от 18.06.1980, зарегистрированными на имя CORNELIANI S.P.A., Италия, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ;

«CORNELIANI» по международной регистрации № 601917 с приоритетом от 15.04.1993, зарегистрированным на имя CORNELIANI S.P.A., Италия, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных части заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 31.03.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы сводятся к тому, что в сравниваемых обозначениях отсутствует графическое сходство. Заявленное обозначение «САРМЕЛИАНИ» и противопоставленные товарные знаки по смыслу представляют самостоятельные обозначения. Отсутствует подобие заложенных в обозначениях идей. Заявленное обозначение «САРМЕЛИАН» включает в себя имя «КАРМЕН» - данное значение заложено в обозначение.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.02.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №22022794642 в отношении всех заявленных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

С учетом даты (24.12.2022) поступления заявки №2022794642 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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.

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 настоящем пункте, 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).

The logo consists of the word "Carmeliani" in a white serif font, underlined, set against a solid black rectangular background.

Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из: черного прямоугольника, на фоне которого расположен словесный элемент «Carmeliani», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с подчеркиванием.


Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ

Решением Роспатента от 29.02.2024 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда кассовых аппаратов; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление информации телефонных справочников; предоставление места*

для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; проведение аукционов; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямой почтовой; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; службы административные по медицинским направлениям; составление информационных индексов в рекламных целях; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенистов для рекламы или продвижения товаров; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле

хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги по оптовой и розничной торговле товарами; услуги магазинов по оптовой и розничной торговле товарами; услуги по оптовой и розничной торговле товарами через Интернет».

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены знаки со словесными элементами «КОРНЕЛИАНИ» / «CORNELIANI»: «

КОРНЕЛИАНИ» по свидетельству № 376113 [1] «*Corneliani*» по международной регистрации № 514135 [2], «CORNELIANI ID» по международной регистрации № 1435037 [3], «» по международной регистрации № 860616 [4], «CORNELIANI» по международной регистрации № 452894 [5], «CORNELIANI» по международной регистрации № 601917 [6] зарегистрированные на имя CORNELIANI S.P.A. (Корнелиани С.п.А.), Италия. Правовая охрана знаков [1-5] действует в отношении товаров 25 класса МКТУ, а знак [6] действует в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в котором основным несущим индивидуализирующую функцию элементом следует признать словесный элемент «Carmeliani», который имеет произношение [КАРМЕЛИАНИ], так как именно на него в первую очередь акцентирует свое внимание потребитель.

В противопоставленных знаках [1-6] словесный элемент «КОРНЕЛИАНИ» / «CORNELIANI» является либо единственным (касается знаков 1, 2, 5, 6), либо

элементом, который проще запоминается потребителем (касается знаков 3, 4). Элемента «CORNELIANI» может иметь произношение [КО(А)РНЕЛИАНИ].

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-6] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «Carmeliani» / «КОРНЕЛИАНИ» / «CORNELIANI». Сравнимые слова состоят из десяти звуков и букв, пяти слогов, характеризуются тождественным звучанием большинства звуков [К, О /А, Р, Е, Л, И, А, Н, И], расположенных в одной последовательности, различие состоит всего лишь в одной букве, которое не приводит к выводу о несходстве знаков в целом.

Анализ словарно-справочных источников информации показал отсутствие словарного значения у слова «Carmeliani», что приводит к невозможности проведения анализа по семантическому критерию сходства.

Графические элементы сопоставляемых обозначений, безусловно, отличаются друг от друга, однако данный факт не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве в целом. Отличия, касающиеся графического исполнения сравниваемых обозначений, являются второстепенными и не способны привести к выводу о несходстве знаков, поскольку, запоминание знаков, происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными. При этом, следует отметить, что выполнение основных индивидуализирующих элементов буквами одного и того же алфавита – латинского сближает сходство знаков по визуальному восприятию (касается знаков 2-6).

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные ему знаки [1-6] имеют высокую степень фонетического сходства, а также имеют графическое сходство (касается товарных знаков 2-6), ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ товаров 25 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1- 5] показал, что данные товары

являются однородными, поскольку относятся к одной и той же родовой группе товаров - предметы одежды для людей.

Испрашиваемые к регистрации услуги 35 класса МКТУ *«агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой целью;*

предоставление рейтингов пользователей в коммерческих целях; проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; регистрация данных и письменных сообщений; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; услуги PPC; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги секретарские; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «services d'organisation et de gestion, pour compte de tiers, d'activités commerciales relatives aux articles vestimentaires, produits en cuir et imitations

du cuir, chaussures» (перевод: «услуги по организации и управлению от имени третьих лиц коммерческой деятельности, связанной с предметами одежды, изделиями из кожи и имитацией кожи, обувью»), поскольку сравниваемые услуги относятся к управлению бизнесом, а также его организации и предоставлению коммерческой информации. Сравнимые услуги соотносятся как род-вид услуг, имеют одно и то же назначение, могут оказываться одни и тем же лицом в отношении одного и того же круга лиц. Однородность сравниваемых услуг заявителем не оспаривается.

Следует отдельно отметить, что установленное выше фонетическое сходство основных индивидуализирующих элементов сравниваемых обозначений увеличивает вероятность восприятия сравниваемых товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ как имеющих один и тот же источник происхождения.

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

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, и однородность товаров 25 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о правомерности вывода Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.03.2024, оставить в силе решение Роспатента от 29.02.2024.

