

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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), рассмотрела возражение, поступившее 08.10.2021, поданное ИП Бельским Е.В., г. Минеральные воды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020709742, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020709742 с приоритетом от 27.02.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.06.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020709742 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, при этом в отношении всех товаров 25 класса МКТУ правовая

охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «GRACE LINGERIE» (в переводе с английского языка имеет значение «изящное белье» (см. <https://translate.google.ru>) указывает на вид и свойства товаров 25 класса МКТУ, а также на назначение услуг 35 класса МКТУ, вследствие чего данный словесный элемент не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком « D I A N A» (по свидетельству № 496010 с приоритетом от 06.10.2011) в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком « D I A N A» (по свидетельству № 404777 с приоритетом от 30.04.2008) в отношении товаров 18 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком « ДИАНА DIANA» (по свидетельству № 40779 с приоритетом от 12.03.1970) в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [3].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.10.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с тем, что словесный элемент «GRACE LINGERIE» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель корректирует перечень заявленных товаров 25 класса МКТУ до следующих позиций: «белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; боди [женское белье]; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеящиеся; комбинации [белье нижнее]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; лифы; панталоны [нижнее белье]; подвязки для чулок; трусы».

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня товаров 25 класса МКТУ от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-2];

- в отношении противопоставленного товарного знака [3] заявитель сообщает, что Роспатентом 12.03.2020 принято решение о прекращении правовой охраны товарного знака в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак. Дата внесения записи в Государственный реестр: 10.02.2021, дата публикации и номер бюллетеня: 10.02.2021 Бюл. № 3.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 25 класса МКТУ, а также в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем 17.11.2021 был направлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-2]. К материалам делам были также приложены данные из открытых реестров по товарному знаку № 40779 [3].

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.02.2020) поступления заявки №2020709742 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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 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 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.

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

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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из геометрических фигур в виде двух четырехугольников, совмещенных друг с другом, из изобразительного элемента в виде девушки, из

стилизованной буквы Д, и из словесных элементов «Diana», «GRACE LINGERIE», выполненных оригинальными шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 25 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.



Анализ заявленного обозначения «» на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Следует отметить, что словесный элемент «GRACE LINGERIE» не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «GRACE LINGERIE», который является лексической единицей английского языка и на русский язык переводится как «изящное белье» (<https://translate.academic.ru/lingerie/en/ru/>), то есть для скорректированного перечня товаров 25 класса МКТУ «белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; боди [женское белье]; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеящиеся; комбинации [белье нижнее]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; лифы; панталоны [нижнее белье]; подвязки для чулок; трусы» данный словесный элемент будет восприниматься в качестве характеристики товаров, указывая на их вид и свойства (красивая одежда, предназначенная для ношения непосредственно на теле), следовательно, для указанных товаров заявленное обозначение может быть зарегистрировано с исключением из правовой охраны словесного элемента «GRACE LINGERIE» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Перечень услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения включает в себя услуги «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; организация выставок в коммерческих или

рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях», оказываемые в отношении испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ. Таким образом, данные услуги 35 класса МКТУ являются сопутствующими заявленным товарам 25 класса МКТУ и однородны им. В отношении указанных услуг 35 класса МКТУ словесный элемент «GRACE LINGERIE» будет указывать на их назначение (изящное белье, предназначенное для продажи), в связи с чем в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ словесный элемент «GRACE LINGERIE» также является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что заявитель выразил согласие с выведением из правовой охраны словесного элемента «GRACE LINGERIE» из состава заявленного обозначения в своем возражении от 08.10.2021.

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками [1-3], коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.

Противопоставленные товарные знаки «DIANA» [1], «DIANA» [2] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из геометрических фигур в виде квадратов, и из словесных элементов «DIANA», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ДИАНА DIANA» [3] является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что правовая охрана противопоставленного товарного знака [3] прекращена полностью в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак. Дата прекращения правовой охраны: 12.03.2020. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 10.02.2021. В связи с этим, указанный товарный знак [3] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 25 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Также к указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 496010 [1], 404777 [2] для предоставления



правовой охраны комбинированному обозначению «» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении ограниченного перечня товаров 25 класса МКТУ «белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; боди [женское белье]; бюстгалтеры; бюстгалтеры самоклеящиеся; комбинации [белье нижнее]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; лифы; панталоны [нижнее белье]; подвязки для чулок; трусы».

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «» и противопоставленные товарные знаки [1-2] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки [1-2] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателя, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 24.06.2021 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2020709742 в отношении скорректированного перечня товаров 25 класса МКТУ (приведен по тексту заключения выше) в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.10.2021, изменить решение Роспатента от 24.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020709742.