

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 18.10.2021, поданное Борлаковой Р.Р., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021704172, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2021704172, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2021, заявлено на регистрацию в качестве

товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 04, 14, 18, 24, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.07.2021 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 04, 14, 18, 24 классов МКТУ. В отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (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 со знаком «ALEPH» по международной регистрации №1056419 с конвенционным приоритетом от 03.05.10, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «Aleph Capital Partners LLP», Великобритания, в отношении товаров 25 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 25 класса МКТУ.

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

- заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак не являются сходными;

- заявленное обозначение «REGINA ALEPH» - это композиция, которая является псевдонимом и устойчивым выражением, употребляется как цельное словосочетание, читается как цельное словосочетание воспринимается визуально как цельное словосочетание и логически у потенциального потребителя не возникает мысли выделять отдельные его части «REGINA» и «ALEPH», кроме того, оно графически исполнено буквами одного шрифта, одного алфавита, одного цвета, и размера, и более того, оба слова «REGINA» и «ALEPH» расположены в одном ряду, следуют друг за другом, что обеспечивает визуальный осмотр словосочетания в целом, а не каждого слова по отдельности. Кроме того, в данном словосочетании слово «ALEPH» визуально никак не выделяется из общего контекста, и не создает необходимости его восприятия потенциальными потребителями как отдельный элемент;

- заявленное обозначение, в отличие от противопоставленного знака, является комбинированным, в котором, кроме словесной части, присутствует так же и изобразительная часть. Над данным словосочетанием «REGINA ALEPH» расположена

шестиконечная звезда, исполненная желтым цветом. Справа от звезды расположена вертикальная линия, под углом. Линия так же исполнена желтым цветом. Заявленное обозначение расположено на черном фоне;

- заявленное обозначение исполнено на фоне черного прямоугольника, ярким желтым цветом, оригинальным шрифтом, в отличие от противопоставленного знака «ALERN», который исполнен обычным шрифтом, черным цветом, и не отличается оригинальностью. Данные существенные графические отличия заявленного обозначения от противопоставленного знака, создают совершенно разное зрительное впечатление сравниваемых обозначений;

- практикой экспертизы подтверждается сосуществование подобных регистраций. Так, были зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №684817 и №191341, товарные знаки по свидетельствам №409504 и №286452, товарные знаки по свидетельствам №155996 и №152882.

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 04, 14, 18, 24, 25 класса МКТУ.

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

С учетом даты (31.01.2021) поступления заявки №2021704172 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 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 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. Центральное положение в обозначении занимают словесные элементы «Regina Aleph», выполненные стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальные буквы «R» и «A» - заглавные. Над словесными элементами помещены изобразительные элементы в виде шестиконечной звезды и изогнутой линии. Композиция из словесных и изобразительных элементов помещена на фоне прямоугольника черного цвета. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в желтом и черном цветовом сочетании в отношении товаров 04, 14, 18, 24, 25 классов МКТУ.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлен словесный знак «ALEPH», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными. Суждение о сходстве основано на полном вхождении противопоставленного знака в состав заявленного обозначения и совпадение с одним из элементов, несущих в нем основную индивидуализирующую нагрузку.

Указанные заявителем отличия, заключающиеся в том, что заявленное обозначение является комбинированным, а противопоставленный знак словесным, не приводят к различию сравниваемых обозначений в целом. Так, черный прямоугольник служит лишь фоном для словесных элементов «Regina» и «Aleph», изобразительные элементы в виде шестиконечной звезды и изогнутой линии являются декоративным оформлением знака, их индивидуализирующая функция вторична по отношению к словесным элементам, по которым заявленное обозначение в первую очередь запоминается потребителем.

Вместе с тем, противопоставленный товарный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по следующим причинам. Так, действие правовой охраны знака по международной регистрации №1056419 было ограничено только услугами 36 класса МКТУ. Номер и дата внесенных изменений в МБ ВОИС: 2020/42 Gaz, 29.10.2020. Услуги 36 класса МКТУ «financial affairs; monetary affairs; capital investment; financing services; mutual funds; fund investment; asset management; hedge funds; investment funds; private equity» («финансирование; денежные услуги; капиталовложения; финансовые услуги; учреждение взаимовыгодных; инвестиции в фонды; управление активами; хедж-фонды; инвестиционные фонды; прямые инвестиции») противопоставленного знака, относящиеся к деятельности финансовых организаций, не являются однородными заявленным 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; бюстгалтеры; бюстгалтеры самоклеящиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с

широкими концами; гамаши; гамаши 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]; 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 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 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 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 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 ботс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты», представляющих собой предметы одежды, обуви, головных уборов.

С учетом вышеизложенного, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем отсутствуют препятствия для предоставления ему правовой охраны в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 04, 14, 18, 24, 25 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.10.2021, изменить решение Роспатента от 15.07.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021704172.