

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.09.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Императорский монетный двор», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022704585, при этом установила следующее.

EMPIRE BOUTIQUE

Обозначение « » по заявке №2022704585 подано 27.01.2022 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 14, 16, 18, 22, 26, 36, 39, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 26.05.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022704585 в отношении услуг 36, 39, 42 классов МКТУ с указанием словесного элемента «BOUTIQUE» в качестве неохраняемого. В то же время в отношении товаров 14, 16, 18, 22, 26 классов МКТУ Роспатентом

отказано в регистрации обозначения в качестве товарного знака, так как установлено сходство до степени смешения со следующими товарными знаками:



- «**Empire**» по свидетельству № 685498 с приоритетом от 12.02.18, зарегистрированным на имя Тектроник Кордлесс ДжиПи, 100 Инновэйшн Уэй, Андерсон ЭсСи 29621, Соединенные Штаты Америки, для товаров 16, 17, 22 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 14, 16, 18, 22, 26 классов МКТУ;

- «EMPIRE» по свидетельству №672696 с приоритетом от 10.11.17, зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества "Московский ювелирный завод", 115533, Москва, ул. Нагатинская, 5, для однородных товаров 14 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 14, 16, 18, 22, 26 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того в заключении указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «BOUTIQUE» имеет конкретное семантическое значение («BOUTIQUE» - в переводе с английского языка – «бутик, небольшой магазин», см.: <https://www.multitrans.com/m.exe?s=boutique&l1=1&l2=2>; <https://translate.google.ru/?sl=en&tl=ru&text=boutique&op=translate>), указанный словесный элемент является общеиспользуемым указанием на видовое наименование предприятия, следовательно, не обладает различительной способностью, не способен индивидуализировать товары и услуги конкретного изготовителя, в связи с чем является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.09.2022 поступило возражение на решение Роспатента. В возражении приведены следующие доводы:

- Роспатентом не указано в отношении каких товаров и услуг из обозначения по заявке №2022704585 словесный элемент «BOUTIQUE» является видовым наименованием; качественно однородными для понятия «бутик» являются различные формы предприятий торговли (супермакеты, лавки, ярмарки, магазины и т.п.). Следовательно, оно является видовым понятием для услуг 35 класса МКТУ: продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе услуги оптовой и розничной продажи. Таким образом, в отношении заявленных товаров 14, 16, 18, 22, 26 классов МКТУ словесный элемент «BOUTIQUE» не выполняет описательную функцию, поскольку они не являются по отношению к нему качественно однородными предметами.

- заявленное обозначение «EMPIRE BOUTIQUE» как комбинация слов «EMPIRE» и «BOUTIQUE» обладает различительной способностью по отношению к образующим его словам; Учитывая изложенное заявитель полагает некорректным противопоставление обозначению «EMPIRE BOUTIQUE» обозначения «EMPIRE» по регистрациям № 685498 и № 672696;

- на момент подачи настоящего возражения заявителю принадлежит исключительное право на комбинированный товарный знак «IMPERIAL MINT BOUTIQUE» по регистрации №823780, зарегистрированный в отношении заявленного перечня товаров 14 и 16 классов МКТУ, словесный элемент которого имеет для рядового потребителя заявленных товаров сходство до степени смешения с заявленным обозначением «EMPIRE BOUTIQUE» по фонетическому и семантическому признакам в части сочетания слов «IMPERIAL BOUTIQUE», заявитель считает, что регистрация обозначения «EMPIRE BOUTIQUE» по заявке №2022704585 в отношении заявленных товаров позволит избежать введения потребителей в заблуждение в отношении заявленных товаров 14 и 16 классов МКТУ;

- заявленные товары 18 класса МКТУ не являются однородными противопоставленным регистрациям;

- товары 22 класса МКТУ являются однородными для товаров 22 класса по регистрации № 685498;

- товары 26 класса МКТУ ленты и бантики для упаковки подарков небумажные по заявке № 2022704585 не являются однородными для товаров 17 класса МКТУ по регистрации № 685498.

На основе вышеизложенного выражена просьба изменить решение о регистрации товарного знака «EMPIRE BOUTIQUE» по заявке № 2022704585 в части товаров 14, 16, 18, 22 и 26 классов МКТУ:

14 - коробки подарочные для ювелирных изделий; футляры подарочные для часов; шкатулки для украшений.

16 - бумага упаковочная; коробки бумажные или картонные; листы вискозные для упаковки; листы из регенерированной целлюлозы для упаковки; материалы набивочные из бумаги или картона; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные из крахмала; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; обертки для бутылок бумажные или картонные; пакетики бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; упаковки для бутылок бумажные или картонные; этикетки из бумаги или картона.

18 - мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки.

22 - бечевки; бечевки бумажные; бечевки для упаковки; веревки для упаковки; ленты для упаковки или обвязки неметаллические; мешки [конверты, пакеты] для упаковки текстильные.

26 - ленты и бантики для упаковки подарков небумажные.

С возражением представлены следующие документы:

1. Договор об отчуждении права на заявку от 12 сентября 2022г. и копия платежного поручения по п.2.6.2.

2. Заявление об изменении в заявке на товарный знак сведений о заявителе в связи с передачей или переходом права на регистрацию товарного знака.

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

С учетом даты (27.01.2022) поступления заявки №2022704585 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

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 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.

В соответствии с пунктом 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.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение

EMPIRE BOUTIQUE

« » по заявке №2022704585 выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 14, 16, 18, 22, 26, 36, 39, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак [1]



« » по свидетельству № 685498 с приоритетом от 12.02.18, состоит из словесного элемента «EMPIRE», выполненного буквами латинского алфавита, и изображения звезды внутри круга. Товарный знак охраняется в отношении товаров 16, 17, 22 классов МКТУ.

EMPIRE

Противопоставленный словесный товарный знак [2] « » по свидетельству №672696 с приоритетом от 10.11.17 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ.

Анализ обозначения по заявке на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «BOUTIQUE» - в переводе с французского языка – «бутик, небольшой магазин», см.: <https://www.multitrans.com/m.exe?s=boutique&l1=1&l2=2>; <https://translate.google.ru/?sl=en&tl=ru&text=boutique&op=translate>).

Принимая во внимание семантическое значение словесного элемента «BOUTIQUE» в оспариваемом решении верно был сделан вывод, что данное слово является названием предприятия торговли. Коллегия проанализировала испрашиваемый перечень товаров и услуг и пришла к выводу о том, что правдоподобные ассоциативные связи с предприятием торговли слова «BOUTIQUE» могут возникнуть в отношении всех испрашиваемых услуг 36, 39, 42 классов МКТУ, так как в данные услуги упаковки подарков, дизайнеров, выдачи сертификатов оказываются в предприятиях торговли (бутиках).

Вместе с тем заявителем справедливо отмечено, что слово «BOUTIQUE» не способно восприниматься в качестве указания на предприятие торговли относительно испрашиваемых товаров, так как продукция сама по себе хотя и выставляется в торговых залах, но предприятием не является. Следовательно, в отношении испрашиваемых товаров 14, 16, 18, 22, 26 классов МКТУ слово «BOUTIQUE» соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, может входить в объем правовой охраны.

Вхождение в объем охраны слова «BOUTIQUE» в отношении товаров, по мнению заявителя, делает ошибочными выводы оспариваемого решения о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

Анализ сходства обозначения по заявке №2022704585 и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

Обозначение по заявке №2022704585 состоит из двух слов «EMPIRE» и «BOUTIQUE», в которых слово «EMPIRE» в переводе с английского языка на русский означает существительное «империя, царство, держава», прилагательное «имперский» (<https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B>

2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1
%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/empire), а слово
«BOUTIQUE» - значение «магазин».

Таким образом, словесные элементы «EMPIRE BOUTIQUE» совместно могут быть переведены «Императорский бутик», «бутик Империя», следовательно, нет оснований выделять одно из слов как главное, а другое как зависимое. Отдельно коллегия отмечает, что учитывая, что слова в знаке являются иностранными, российский потребитель способен воспринимать как равные по индивидуализирующей способности два слова «EMPIRE» и «BOUTIQUE» в обозначении.

Вместе с тем противопоставленный товарный знак [2] состоит исключительно из словесного элемента «EMPIRE», а в знаке [1] словесный элемент «EMPIRE» занимает доминирующее положение и выполняет основную индивидуализирующую функцию.

Так, единственные словесные элементы противопоставленных товарных знаков [1-2] полностью входят в состав заявленного обозначения, что исключает вывод об их полном фонетическом и семантическом несходстве.

Принимая во внимание вхождение в состав сопоставляемых обозначений идентичных словесных элементов «EMPIRE», коллегия делает вывод о сходстве сопоставляемых обозначений.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 14, 16, 18, 22, 26 классов МКТУ и товаров, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Испрашиваемые товары 14 класса МКТУ *«коробки подарочные для ювелирных изделий; футляры подарочные для часов; шкатулки для украшений»* в части тождественны, в части однородны товарам 14 класса МКТУ *«коробки из благородных металлов; футляры подарочные для часов; шкатулки для украшений»* противопоставленного товарного знака [2]. Сопоставляемые товары имеют одинаковое назначение (упаковка), круг потребителей и свойства.

Испрашиваемые товары 16 класса МКТУ «бумага упаковочная; коробки бумажные или картонные; листы вискозные для упаковки; листы из регенерированной целлюлозы для упаковки; материалы набивочные из бумаги или картона; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные из крахмала; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; обертки для бутылок бумажные или картонные; пакетики бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; упаковки для бутылок бумажные или картонные; этикетки из бумаги или картона» в части тождественны, а в части однородны товарам 16 класса МКТУ «белье столовое бумажное; флаги бумажные; бумага и картон; материалы для упаковки пластмассовые (не включенные в другие классы); бумага упаковочная; мешки и пакеты бумажные; коробки картонные или бумажные; этикетки; ленты; ленты самоклеящиеся; ленты поролоновые; ленты из фольги; ленты двухсторонние; ленты специализированные; ленты липкие из ткани или металлической фольги» противопоставленного товарного знака [1]. Сопоставляемые товары представляют собой упаковочную продукцию и материалы для упаковки, которые даже при отсутствии совпадения по виду, имеют одинаковые способы реализации, круг потребителей и назначение.

Испрашиваемые товары 18 класса МКТУ «мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки» однородны товарам 22 класса МКТУ «мешки (конверты, пакеты) для упаковки текстильные», товарам 16 класса МКТУ «мешки и пакеты бумажные;» противопоставленного товарного знака [1], так как указанные позиции хотя и находятся в разных классах МКТУ за счет материала исполнения (кожа) для товаров 18 класса МКТУ и бумага для товаров 16 класса МКТУ, ткань – для товаров 22 класса МКТУ. Однако в данном случае как сумка из кожи для упаковки, так и пакет и мешок из ткани и бумаги имеют одинаковое назначение – упаковка товара и его переноска, поэтому имеют общий круг потребителей и условия реализации.

Испрашиваемые товары 22 класса МКТУ «бечевки; бечевки бумажные; бечевки для упаковки; веревки для упаковки; ленты для упаковки или обвязки неметаллические; мешки [конверты, пакеты] для упаковки текстильные»

идентичны товарам «бечевки; бечевки для упаковки; веревки для упаковки; ленты для упаковки или обвязки неметаллические; мешки (конверты, пакеты) для упаковки текстильные» противопоставленного товарного знака [1].

Испрашиваемые товары 26 класса МКТУ «ленты и бантики для упаковки подарков небумажные» однородны товарам 22 класса МКТУ «ленты для упаковки или обвязки неметаллические», товарам 17 класса МКТУ «ленты самоклеящиеся; ленты тканевые; ленты двухсторонние», товарам 16 класса МКТУ «материалы для упаковки пластмассовые (не включенные в другие классы)» противопоставленного товарного знака [1]. Сопоставляемые товары представляют собой изделия сходного назначения, поэтому признаны однородными друг другу.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. 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.

Учитывая тождество и высокую степень однородности товаров 14, 16, 18, 22, 26 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана и зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки, а также установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, следует сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, согласно положениям пункта 162 Постановления Пленума ВС РФ.

Таким образом, обозначение по заявке №2022704585 является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении всех испрашиваемых товаров 14, 16, 18, 22, 26 классов МКТУ, ввиду установленного сходства этих обозначений и установленной однородности товаров.

Следовательно, в отношении перечисленных выше товаров 14, 16, 18, 22, 26 классов МКТУ обозначение по заявке №2022704585 не соответствуют требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов заявителя о принадлежности ему товарного знака



“ ” по свидетельству №823780, зарегистрированного в отношении товаров 14, 16 классов МКТУ, однородных и тождественных заявленным, то коллегия отмечает, что заявленное обозначение и уже зарегистрированный на имя заявителя товарный знак не являются вариантами одного обозначения, содержат отличные слова. Слова “IMPERIAL” и “EMPIRE” могут быть и близки с точки зрения семантики, однако разные по длине слова, по звучанию. Сами обозначения отличаются по характеру (комбинированное и словесное, слова расположены в две строки и в одну строку).

Таким образом, принадлежность заявителю исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 823780 не является основанием для переоценки вышеуказанных выводов коллегии относительно вероятности смешения обозначения по заявке №2022704585 с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении испрашиваемых товаров 14, 16, 18, 22, 26 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.09.2022, оставить в силе решение Роспатента от 26.05.2022.