

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 22.08.2024, поданное Гоарян Марианной Самвеловной, Иваново (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023785138, при этом установила следующее.

DAYANA

Комбинированное обозначение «» по заявке №2023785138 с приоритетом от 09.09.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 16.08.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023785138 ввиду несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение является сходным до

степени смешения с обозначением «», по заявке №2023785501, с приоритетом от 09.09.2023, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, и имеющее ту же дату приоритета, что и заявленное обозначение [1].

В заключении указано, что сосуществование на рынке товаров, маркированных подобными обозначениями, способно привести к смешению товаров и их производителей, а, следовательно, регистрация таких обозначений на имя разных лиц способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, в связи с чем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.08.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к следующему:

- статья 1494 Кодекса устанавливает приоритет товарного знака, а не заявки на товарный знак. В данном случае сравниваются две заявки, одна из которых была подана раньше другой;

- приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

- статья 1496 Кодекса описывает, что делать при совпадении приоритета тождественных знаков и обозначений;

- для сходных обозначений порядка определения приоритета по календарной дате нет;

- противопоставленное обозначение не сходно до степени смешения с заявленным обозначением по всем трем критериям сравнения;

- сравниваемые обозначения вполне могут существовать для маркировки однородных товаров и не вводить потребителей в заблуждение;

- противопоставленная заявка подана в ФИПС на 363 заявки позже заявки ИП Гоарян М. С.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.08.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023785138 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (09.09.2023) заявки №2023785138 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1494 Кодекса приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «DAYANA», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и

изобразительных элементов: прямой линии и стилизованного элемента. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2024740419 испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленное обозначение [1] является комбинированным



«», состоящим из стилизованной прямоугольной рамки, в центре которой расположен словесный элемент «DAYANASTYLE», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35, 40 классов МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа обозначений коллегией было установлено, что в противопоставленном обозначении [1] основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары и их производитель) идентифицируются потребителем, является словесный элемент «DAYANA». Данный факт обусловлен тем, что указанный словесный элемент является наиболее запоминаемым и имеет семантическое значение ((1. Даяна - тюркское имя, образовано от арабского (دِيَانَة) [dayanah] объяснение – «религия (ислам); вера»; 2. Английская (Diana) форма греческого имени Диана и в переносном значении означает – «божественная, небесная»; 3. Калмыцкое имя, означаемое – «отшельница; святая; аскетичная», женская форма имени Даян; 4. Еврейское имя («Бог – судья») женская форма имени Даниель; 5. Славянское имя, означаемое – «данная (Богом)», см. <https://www.translate.ru>; <https://famiry.ru> > database > names > dayana; <https://imya.com> > name; <https://kakzovut.ru> > names > dayana).

Таким образом, анализ заявленного обозначения и противопоставленного обозначения [1] показал, что они включают в себя фонетически тождественный словесный элемент «DAYANA».

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим критерием, ввиду наличия в знаках фонетически сходных словесных элементов. Фонетическое сходство выражается в наличии близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих

обозначения, в расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличии совпадающих слогов и их расположении, характере совпадающих частей обозначений, вхождении одного обозначения в другое.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «DAYANASTYLE» противопоставленного обозначения отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Вместе с тем, словесный элемент «DAYANASTYLE» противопоставленного обозначения состоит из двух словесных элементов: «DAYANA», «STYLE» при этом, словесный элемент «STYLE» имеет значение в английском языке и переводится как «стиль», а словесный элемент «DAYANA», как было указано выше, является женским именем.

При этом, сочетание указанных словесных элементов образует словосочетание со значением «стиль Даяна», см. <https://www.translate.ru>.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленное обозначение [1] включают в свой состав семантически тождественный словесный элемент «DAYANA», при этом, элемент «STYLE», в силу своего семантического значения, является слабым элементом.

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить следующее.

Использование при исполнении словесных элементов сравниваемых обозначений одного и того же алфавита (латинского) обуславливает вывод о том, что они не имеют существенных графических различий.

Что касается изобразительных элементов, содержащихся в сравниваемых обозначениях, то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер,

поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического сходства словесных элементов.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров 25 класса МКТУ показал следующее.

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; бюстгалтеры; бюстгалтеры самоклеющиеся; 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]; 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; тюбетейки; 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 ботс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты» заявленного обозначения являются однородными с товарами 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы» противопоставленного обозначения [1], поскольку соотносятся как род/вид,

относятся к одному виду продукции (одежда, обувь, головные уборы), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным обозначением [1] в отношении товаров 25 класса МКТУ.

При этом, сосуществование на рынке товаров, маркированных сходными обозначениями, способно привести к смешению товаров и их производителей, а, следовательно, регистрация таких обозначений на имя разных лиц способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, в связи с чем, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Кроме того, коллегия отмечает следующее.

Довод заявителя о том, что противопоставленная заявка [1] была подана в Федеральный институт промышленной собственности (далее – ФИПС) на 363 заявки позже, чем заявленное обозначение, не может быть принят во внимание, поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 1494 Кодекса, приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Данная норма не предусматривает установление приоритета исходя из времени поступления заявки в ФИПС, а также её порядкового номера.

При этом, поскольку заявленное обозначение и противопоставленное обозначение [1] имеют одну дату приоритета (09.09.2023), то не представляется возможным предоставить кому-либо (заявителю или правообладателю противопоставленного обозначения) преимущество.

Также, коллегия отмечает, что по противопоставленной заявке №2023785501, решением Роспатента от 16.08.2024 было принято решение об отказе в регистрации товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.08.2024,
оставить в силе решение Роспатента от 16.08.2024.**