

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 25.01.2018, поданное Валлоре Админиштрасау Де Бенс Е Партисипасау Лимитад, Бразилия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016725491, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **SAPATOTERAPIA** » по заявке № 2016725491 с приоритетом от 14.07.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Роспатентом 19.09.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016725491 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно до степени смешения с товарным знаком « **sapato**TM » по свидетельству № 441549 с приоритетом от 06.05.2010, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.01.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- анализ сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору сходства показал, что слово «SAPATO» противопоставленного товарного знака фонетически входит в состав заявленного обозначения, однако сравниваемые знаки не являются фонетически сходными, поскольку не совпадают по количеству слогов, звуков, составу гласных и согласных букв. Часть «-TERAPIA» существенно удлиняет звучание заявленного обозначения. При произношении элемента «SAPATOTERAPIA» словесная часть «-TERAPIA» является ударной, а отчетливо произносимые буквы «Т», «R», «Р» придают данной части слова более звонкое звучание по сравнению со словесной частью «-SAPATO»;

- заявленное обозначение «SAPATO» в переводе с португальского языка на русский язык означает «башмак» и ассоциируется с девушкой, женщиной приятной внешности. Противопоставленное обозначение «SAPATOTERAPIA» носит фантазийный характер, но при буквальном переводе с португальского языка означает «обувная терапия», то есть лечение обувью, уход и забота о ногах;

- визуально сопоставляемые обозначения отличаются за счет различной длины словесных элементов, а также обращает на себя внимание тот факт, что заявленное обозначение отличается композиционным решением, цветовой проработкой, видом шрифта, которым выполнен словесный элемент «SAPATOTERAPIA».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.07.2016) поступления заявки №2016725491 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 июля 2015 г. N 482 (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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « **SAPATOTERAPIA** », выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в голубой цветовой гамме. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 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; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы

для одежды; кашне; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манти; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; полуверы; свитера; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояскошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №441549 представляет собой словесное обозначение «sapato[™]», содержащее в своем составе словесный элемент «SAPATO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и неохраноспособный элемент «tu», расположенный над буквой «O» словесного элемента «SAPATO». Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ «ботинки; бутсы; галоши; голенища сапог; каблуки; набойки для обуви; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; окантовка металлическая для обуви; полуботинки на шнурках; приспособления, препятствующие скольжению обуви; ранты для обуви; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; союзки для обуви; стельки; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; части обуви носочные; шипы для ботсов».

При проведении сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено, что словесный элемент «SAPATO» противопоставленного товарного знака фонетически входит в состав заявленного обозначения «SAPATOTERAPIA», в связи с чем сравниваемые обозначения следует признать сходными по фонетическому фактору сходства.

Визуально сравниваемые знаки имеют некоторые отличия, однако, выполнение словесных элементов буквами одного алфавита (латинского) позволяет коллегии прийти к выводу о графическом сходстве обозначений.

Согласно общедоступным словарно-справочным источникам заявленное обозначение «SAPATOTERAPIA» не имеет смыслового значения. Противопоставленный товарный знак «SAPATO» в переводе с португальского языка на русский язык означает «башмак». Вместе с тем, португальский язык не является распространенным языком, знакомым среднему российскому потребителю, в связи с чем оно может быть воспринято как фантазийное обозначение.

Таким образом, оценить сравниваемые знаки по смысловому признаку сходства не представляется возможным.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сопоставительный анализ товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых знаков, показал следующее.

Заявленные товары 25 класса МКТУ относятся к родовым группам «одежда, обувь, головные уборы».

Противопоставленные товары 25 класса МКТУ относятся к родовому понятию «обувь».

При сравнении сопоставляемых товаров было установлено, что они имеют общее функциональное назначение (защита тела от негативного влияния окружающей среды), зачастую изготавливаются из одинаковых материалов (текстиль, кожа, заменители кожи), имеют единые условия и каналы реализации (торговые центры, онлайн-магазины), относятся к товарам широкого потребления, долгосрочного использования и средней ценовой категории, являются взаимодополняемыми.

Коллегия отмечает, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. В связи с тем, что сравниваемые товарные знаки имеют высокую степень сходства в силу фонетического вхождения противопоставленного знака в заявленное обозначение, а также с учетом совпадения вышеприведенных признаков однородности товаров, у потребителя может возникнуть представление продукции, маркированной сопоставляемыми обозначениями, одному изготовителю, что свидетельствует об их однородности.

Однородность товаров заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений с учетом однородности товаров, приводит к выводу о сходстве до степени смешения рассматриваемого знака с противопоставленным товарным знаком. В этой связи решение Роспатента от 19.09.2017 о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.01.2018, отставить в силе решение Роспатента от 19.09.2017.