

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 11.01.2016, поданное ООО «Форум», г. Тверь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 16.11.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014714404, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014714404 подано 29.04.2014 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного



знака заявлено комбинированное обозначение , включающее портрет молодой женщины внутри круга желтого и синего цвета. Под портретом расположена капля голубого цвета с надписью «Frau Marta», выполненной оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный текст, строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, желтом, оранжевом, голубом, синем, зеленом, розовом, красном, светло-коричневом, коричневом, черном цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 16.11.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014714404 принято на основании заключения по

результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта (2) 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесными товарными знаками «МАРТА» по свидетельствам №175266 [1] и №340352 [2], ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.01.2016, заявитель привел следующие доводы в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками, так как отличается от них по общему зрительному впечатлению, обусловленному композиционными, цветовыми и иными различиями;
- словесные элементы в заявленном обозначении написаны шрифтом, который отличается от шрифта, которым выполнены словесные товарные знаки;
- услуги, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, неоднородны с услугами, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки;
- в настоящее время в Суде по интеллектуальным правам рассматривается заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков в связи с их неиспользованием, поскольку правообладатель этих знаков не осуществляет на территории Российской Федерации своей деятельности, при этом связь с компанией правообладателя отсутствует, и установить с ней контакт не удастся.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014714404 в отношении всех заявленных услуг.

К возражению приложены материалы переписки с Роспатентом и определение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-471/2015 о принятии искового заявления к производству.

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

С учетом даты (29.04.2014) поступления заявки №2014714404 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом

принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее портрет молодой женщины внутри круга желтого и синего цвета. Под портретом изображена капля голубого цвета с надписью «Frau Marta», выполненной оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный текст, строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита в две строки.

Противопоставленные товарные знаки [1] - [2] представляют собой словесные обозначения «МАРТА», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак [1] охраняется, в частности, в отношении услуг 37 класса МКТУ «строительство; ремонт; установка оборудования». Товарный знак [2] охраняется, в частности, в отношении услуг 37 класса МКТУ «глажение белья, глажение одежды паром; обновление одежды; ремонт одежды; стирка, стирка белья в прачечных; чистка одежды; чистка фасонного белья; чистка ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка ремонт и уход за меховыми изделиями».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего зрительного впечатления. При этом формирование общего зрительного впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения.

При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом

значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В композиции заявленного обозначения основное внимание потребителя акцентируется на изображении молодой женщины, расположенном на фоне круга, выполненного в яркой желто-синей цветовой гамме. Использование в обозначение ярких контрастных цветов формирует запоминающийся образ, выделяя изобразительные элементы в качестве доминирующих элементов в композиции. Что касается словесного обозначения «Frau Marta», то, несмотря на центральное расположение, их роль в формировании общего зрительного впечатления носит вспомогательный характер, благодаря использованию шрифта небольшого размера белого цвета, который теряется на голубом фоне по сравнению с яркой цветовой гаммой изобразительных элементов.

В целом заявленное комбинированное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на наличие фонетического сходства словесных элементов «Marta» и «МАРТА», производят разное общее зрительное впечатление, при этом визуальные различия усиливаются использованием в словесных элементах «Frau Marta» и «МАРТА» букв разного алфавита и шрифта.

Таким образом, с учетом вышеизложенного можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

Анализ однородности услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, показал принадлежность их к одинаковым родовым группам услуг, относящихся к услугам прачечных и химчисток, имеющим одно назначение и круг потребителей. Однако, принимая во внимание вывод об отсутствии сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками, отсутствует вероятность их смешения даже в отношении однородных услуг.

Коллегия также приняла во внимание то обстоятельство, что правообладатель противопоставленного товарного знака не осуществляет на территории Российской

Федерации деятельности, относящейся к предоставлению услуг 37 класса МКТУ, однородных с услугами, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака. В Суде по интеллектуальным правам с августа 2015 года рассматривается иск заявителя о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарных знаков по свидетельствам №№175266, 340352 в отношении услуг 37 класса МКТУ в связи с их неиспользованием (дело №СИП-471/2015). Вместе с тем, невозможность связаться с правообладателем товарных знаков затягивает рассмотрение данного иска по причине многократных переносов судебных заседаний по этому делу.

С учетом совокупности вышеизложенных обстоятельств коллегия полагает возможным зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.01.2016, отменить решение Роспатента от 16.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014714404.