

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.12.2018, поданное Ворониным Олегом Геннадьевичем, Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №685586, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2017753635 с приоритетом от 18.12.2017 зарегистрирован 03.12.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №685586 в отношении товаров 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «АЙЭМ АКАДЕМИЯ», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение


«», состоящее из словесных элементов «IAM ACADEMY», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки, при этом, словесный элемент «IAM» выполнен более крупным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.12.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №685586 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на серию товарных знаков со словесным элементом «I AM», по свидетельству

№410731 (приоритет от 08 сентября 2008 года), по свидетельству №654642 (приоритет от 03 августа 2017 года), зарегистрированных в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №685586 является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №410731, №654642, принадлежащими правообладателю;

- словесное обозначение «IAM ACADEMY» оспариваемого товарного знака не является устойчивым словосочетанием, имеющим значение, отличное от входящих в него слов, экспертиза которого должна проводиться без деления на входящие в него слова. Используемое в нем существительное «ACADEMY» выполняет вторичную роль, широко употребляется применительно к товарам и услугам, для которых произведена регистрация знака. Также, учитывая семантику слова «ACADEMY», можно сделать вывод, что в словосочетании «IAM ACADEMY», данное слово воспринимается потребителем как синоним слов «учебное заведение», «школа», а существительное IAM воспринимается, как название учебного заведения;

- таким образом, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ACADEMY» не придает данному обозначению качественно иного восприятия, отличного от смысла, заложенного в слове IAM (I AM).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №685586 недействительной в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению правообладателя оспариваемого товарного знака, противопоставленные знаки не могут рассматриваться как образующие серию, поскольку таких знаков у лица, подавшего возражение, всего два;

- правообладатель оспариваемого товарного знака не отрицает наличие фонетического сходства (но всё-таки не тождества) между элементами IAM/ I AM, однако не менее несправедливо было бы не учитывать пробел в словесном элементе

«IAM», состоящем всего из трёх букв, не учитывать влияние этого пробела на семантику сопоставляемых элементов. Пробел есть - и перед нами значимая семантическая единица английского языка, встречающаяся повсеместно, в любом тексте. Пробела нет - перед нами фантазийное слово, возможно, аббревиатура;

- даже если предположить, что какой-то потребитель увидит пробел в том месте, где его нет, - благодаря перестановке возникших в результате этого недоразумения семантических акцентов, сам по себе спорный элемент потеряет свою значимость, уступив пальму первенства элементу («ACADEMY»), который ни в коем виде в противопоставляемых товарных знаках не присутствует, а, следовательно, сходство сопоставляемых обозначений в целом будет весьма отдаленным, не способным породить в сознании потребителя какое-либо смешение.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.12.2018, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №685586.

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

С учетом даты приоритета (18.12.2017) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и 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 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 [статьи 1483](#) настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

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).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение

«», состоящее из словесных элементов «IAM ACADEMY», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки, при этом, словесный элемент «IAM» выполнен более крупным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №410731 является комбинированным, состоящим из словесных элементов «I am», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенных по центру квадратной рамки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак «I AM STUDIO» по свидетельству №654642 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ [2].

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1, 2] содержат фонетически тождественные словесные элементы «IAM»/«I am»/«I AM», поскольку полностью совпадает состав гласных и согласных звуков, а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу.

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

Однако, словесный элемент «IAM» состоит из слитно написанных слов английского языка и при пробеле между элементом «I» и «AM» переводится как местоимение «я».

Наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «ACADEMY» не может оказывать существенного влияния на восприятие данного знака, поскольку прочтение оспариваемого знака начинается со словесного элемента «IAM», выполненного более крупным шрифтом и занимающим первоначальную позицию в знаке.

Кроме того, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [2] построены одинаковым образом – первую позицию занимают элементы «IAM»/«I AM», а вторую элементы «ACADEMY»/«STUDIO», которые являются видовыми наименованиями предприятия («академия»/«студия» (англ.), см. Интернет, словари).

Таким образом, оспариваемый товарный знак может быть воспринят потребителями как продолжение знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение.

Также, сходство знаков усиливается исполнением словесных элементов буквами одного алфавита.

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 перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 25 класса МКТУ «одежда, включая белье нижнее, изделия спортивные трикотажные, изделия трикотажные, костюмы купальные, костюмы пляжные, майки трикотажные с короткими рукавами, одежда трикотажная, обувь, головные уборы» противопоставленного товарного знака [1], товары 25 класса МКТУ «банданы [платки]; белье нижнее; береты; блузы; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; бриджи; брюки; бюстгалтеры; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кашне; козырьки [головные уборы]; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы пляжные; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; майки спортивные; манжеты; манишки; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда верхняя; одежда готовая; одежда; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; полуверы; свитера; пончо; пояса [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны;

трикотаж [одежда]; трусы; туфли комнатные; туфли; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шарфы; шляпы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты] и 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; 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; кимоно; 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; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; мантио; 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; накидки парикмахерские; 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; пуловеры / свитера; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [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]; форма для дзюдо; форма для карате; 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» оспариваемого товарного знака являются однородными, поскольку либо являются идентичными, либо соотносятся как род/вид и относятся к одному виду товаров - одежде, обуви, головным уборам, имеют одно назначение и круг потребителей.

Однородность товаров правообладателем не оспаривается.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №685586 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25 класса МКТУ, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.12.2018 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №685586 в отношении товаров 25 класса МКТУ.