

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 23.09.2008, поданное индивидуальным предпринимателем Шалмуевой Ольгой Игоревной (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.06.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006734423/50, при этом установлено следующее.

Регистрация заявленного обозначения по заявке №2006734423/50 с приоритетом от 27.11.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из черного прямоугольника, в котором находится стилизованная фигура стоящей женщины в меховой шубе с отведенной в сторону рукой, выполненная серебряным цветом. Справа от фигуры женщины помещена надпись «Фаворит» с короной над ней, выполненная золотым цветом, причем заглавная буква «Ф» выполнена в виде сложного вензеля.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.06.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- Словесным товарным знаком «FAVOURITE» по свидетельству №301104, зарегистрированным для однородных товаров 25 класса МКТУ;
- Комбинированным товарным знаком «FAVORIT» по свидетельству №274131, зарегистрированным для однородных товаров 25 класса МКТУ.

В поступившем 23.09.2008 в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- Заявленный перечень товаров 25 класса МКТУ ограничен только верхней меховой одеждой, а в перечне товаров, зарегистрированных в отношении противопоставленных знаков, верхняя одежда не фигурирует, поэтому перечни относятся к разным видам одежды;
- Заявленное обозначение является комбинированным, что создает дополнительные различительные способности;
- Товарный знак широко известен у потребителей с 2003 года;
- Заявитель просит исключить из заявленного перечня «пальто», оставив в нем только «Манто; накидки меховые; шубы».

Заявитель выразил просьбу об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.11.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от

23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2) (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у

потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ соответствия оспариваемого обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из занимающего доминирующее положение словесного элемента «ФАВОРИТ», выполненного буквами русского алфавита золотым цветом, и изобразительных элементов в виде стилизованной фигуры женщины в меховой шубе, выполненной серебряным цветом, а также изображения короны золотого цвета, расположенного над словесным элементом. Все указанные элементы расположены на фоне черного прямоугольника.

Противопоставленный знак «FAVOURITE» [1] по свидетельству №301104 является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черном цвете. Знак зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] по свидетельству №274131 является комбинированным, состоит из словесного элемента «FAVORIT», выполненного заглавными буквами латинского алфавита черным цветом. Словесный элемент расположен между двумя параллельными черными линиями на фоне желтого прямоугольника. Знак зарегистрирован в частности для товаров 25 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных регистраций показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] по свидетельствам №№301104, 274131 являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию сходства, поскольку словесные элементы сравниваемых обозначений характеризуются тождеством звучания в целом (ФАВОРИТ/FAVOURITE/FAVORIT). Смысловое сходство

словесных элементов сравниваемых обозначений определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, поскольку противопоставленный знак [1] «FAVOURITE» переводится с английского языка как «ФАВОРИТ». В свою очередь словесный элемент «FAVORIT» противопоставленного знака [2] имеет такое же значение в переводе с немецкого языка. Следовательно, сравниваемые знаки характеризуются подобием заложенных в них понятий и идей. Следует отметить, что заявленное обозначение содержит особенности графического исполнения, однако в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Поскольку в заявленном обозначении и противопоставленных знаках [1, 2] словесный элемент фонетически тождествен, следует вывод о сходстве знаков до степени смешения.

Относительно однородности услуг заявленного и противопоставленного обозначений следует отметить следующее.

Перечень товаров 25 класса МКТУ (манто, накидки меховые, шубы), указанных в перечне заявки, и товары 25 класса МКТУ противопоставленных регистраций являются однородными, поскольку они имеют одно и то же назначение - покрытие тела человека с целью защиты от воздействия внешней среды, либо удовлетворения эстетических потребностей. Кроме того, следует учитывать то, что такие товары как «воротники для одежды, воротники съемные», содержащиеся в перечне противопоставленного товарного знака [1], могут быть изготовлены из одного вида материала – меха. Из этого следует, что товары, указанные в перечне заявки, и товары противопоставленных знаков относятся к одному родовому понятию – «одежда», что позволяет говорить об их однородности.

Однородность товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и для которых предоставлена правовая охрана противопоставленным регистрациям [1, 2], и сходство самих

обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 23.09.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.06.2008.