

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поданное Субботкиной Татьяной Анатольевной, г. Москва (далее – заявитель), поступившее 25.07.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013741688, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013741688 с приоритетом от 03.12.2013 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 24, 25, 35, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение «», состоящее из словесного обозначения «ДОННА САДЖИА мэйд ин Москоу DONNA SAGGIA made in Moscow», выполненного в кириллице и латинице в четыре строки, при этом над элементами «ДОННА САДЖИА» и «DONNA SAGGIA», расположены стилизованные оригинальные орнаменты, а элементы «DONNA SAGGIA made in Moscow» наложены на горизонтально ориентированный фон.

Роспатентом 25.09.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013741688 для части заявленных

товаров 03 класса МКТУ и части услуг 35, 40, 42 классов МКТУ на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому для остальных товаров и услуг заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение по заявке №2013741688 сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг со словесными товарными знаками «Sadgio», «Saggio», зарегистрированными на имя Закрытого акционерного общества "Тренд", 125130, Москва, Старопетровский пр-д, 11, стр.1 (свидетельства №№ 348332, 326828 с приоритетом от 09.11.2006) для однородных товаров и услуг 03, 24, 25, 35, 40, 42 классов МКТУ.

Кроме того, в состав заявленного обозначения включены словесные элементы «Мэйд ин Москоу», «made in Moscow» - (сделано в Москве), не подлежащие правовой охране в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью и указывают на место изготовления товаров и услуг.

В возражении, поступившем 25.07.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявитель устранил препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2013741688 устранены, поскольку решениями Суда по интеллектуальным правам правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №348332, №326828 в отношении части товаров и услуг досрочно прекращена.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о регистрации товарного знака по заявке №2013741688 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, части услуг 40 класса МКТУ, а именно: «обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей, текстильных изделий; вышивание; крашение тканей;

раскрой тканей», части услуг 42 класса МКТУ, а именно: «моделирование одежды; дизайн художественный».

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

С учетом даты (03.12.2013) подачи заявки №2013741688 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает 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 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

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

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.

На регистрацию заявлено комбинированное обозначение



« ДОННА САДЖИА мэйд ин Москоу DONNA SAGGIA made in Moscow», состоящее из словесного обозначения «ДОННА САДЖИА мэйд ин Москоу DONNA SAGGIA made in Moscow», выполненного буквами русского и латинского алфавитов в четыре строки, при этом над элементами «ДОННА САДЖИА» и «DONNA SAGGIA», расположены стилизованные оригинальные орнаменты, а элемент «DONNA SAGGIA made in Moscow» выполнен на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника черного цвета.

В заключении по результатам экспертизы, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров и услуг ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с

противопоставленными товарными знаками «**SADGIO**» по свидетельству №348332 (1), «**SAGGIO**» по свидетельству №326828 (2), зарегистрированными ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 03, 24, 25, 35, 40, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**SADGIO**» по свидетельству №348332 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «**SAGGIO**» по свидетельству №326828 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «made in Moscow» (сделано в Москве) и их транслитерация буквами русского алфавита «мэйд ин Москоу» характеризуют товары, указывая на место нахождения изготовителя товаров (лица оказывающего услуги) и являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая, что данные элементы не занимают в заявленном обозначении доминирующего положения, они могут быть включены в товарный знак как неохранные.

Заявитель выразил согласие с данным доводом.

Вместе с тем, 10.12.2015 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №326828 досрочно прекращена частично в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, услуг 40 класса МКТУ «обработка тканей и текстильных изделий; вышивание; крашение тканей, текстильных изделий; раскрой тканей; переделка одежды; услуги портных; ателье по пошиву одежды; услуги по изготовлению одежды по индивидуальным заказам», услуг 42 класса МКТУ «информация в области моды; моделирование одежды» на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-423/2015, о чем внесена запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 29.12.2015.

Наряду с этим, 04.12.2015 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №348332 досрочно прекращена частично в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, услуг 40 класса МКТУ «обработка тканей и текстильных изделий; вышивание; крашение тканей, текстильных изделий; раскрой тканей; переделка одежды; услуги портных; ателье по пошиву одежды; услуги по изготовлению одежды по индивидуальным заказам», услуг 42 класса МКТУ «информация в области моды; моделирование одежды» на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-424/2015, о чем внесена запись в Государственный

реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 18.12.2015.

Учитывая данные обстоятельства, коллегия не находит оснований для учета противопоставленных знаков по свидетельствам №326828, 348332 в качестве препятствий для регистрации товарного знака по заявке №2013741688 в отношении вышеуказанных товаров и услуг по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленному обозначению по заявке №2013741688 может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, части услуг 40, 42 классов МКТУ в дополнение к товарам и услугам 03, 35, 40, 42 классов МКТУ, указанным в решении Роспатента от 25.09.2015.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.07.2016, изменить решение Роспатента от 25.09.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013741688.