

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 18.08.2014, поданное Чечкиной Анной Леонидовной (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012728711 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012728711 с приоритетом от 20.08.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 и 40 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение «», которое может быть прочитано, как «Annalizza», но оригинальное выполнение первой буквы «А» в виде звезды не дает однозначного прочтения. Остальные буквы выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 30.04.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 40 класса МКТУ «обработка отходов (переработка)». В отношении товаров 25, услуг 35 и другой части услуг 40 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «ANNALISA» по свидетельству №410029 с приоритетом от 16.09.2008, зарегистрированным на имя ООО «АДФА ТЕКСТИЛЬ» в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1];

- со знаком «ANNA LISA» по международной регистрации №621294 с приоритетом от 16.06.1994, зарегистрированным на имя «ANNA LISA» в отношении однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ, признанных экспертизой однородными всем заявленным товарам 25 класса и сопутствующим им услугам 40 класса МКТУ (представляющих собой услуги по пошиву и обработке одежды (тканей) и кожи) [2].

В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении от 18.08.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с указанными противопоставленными товарными знаками, учитывая то, что в заявленном комбинированном обозначении явно превалирует изобразительный элемент – стилизованная звезда, выполненная оригинально и броско, при этом в ней лишь ассоциативно «читается» буква «А»;

- как следует из перечней товаров и услуг, заявленное обозначение в первую очередь предназначено для маркировки продукции, то есть для нанесения на этикетку, текстильную бирку непосредственно на изделии. Особенность рынка продукции легкой промышленности в том, что потребитель выбирает товар не заочно, а всегда видит изделие, которое покупает. Массовый потребитель в магазине видит товар, примеряет его, осматривает качество материала и качество шитья;

- заявитель частично согласен с доводами экспертизы относительно товарного знака «ANNALISA» по свидетельству №410029, однако, в перечне услуг 35 класса МКТУ, в отношении которого зарегистрирован противопоставленный товарный знак, отсутствуют услуги, которые прямо отнесены к области снабжения или реализации товаров, или были бы родственные им. Реклама, менеджмент в сфере бизнеса и офисная служба не могут рассматриваться как родственные снабжению – это разные сферы рынка, регламентируемые разными законодательными и административными нормами. Это разные потребители услуг, разные средства труда, оборудование и т.д.;

- деятельность правообладателей противопоставленных товарных знаков не известна на рынке Российской Федерации;

- заявитель активно работает на рынке Российской Федерации, производит ежегодно несколько сезонных коллекций одежды, участвует в отраслевых выставках, модных показах, зарегистрировал доменное имя [www.annaliza.ru](http://www.annaliza.ru). Заявитель организовал и развивает сеть фирменной торговли, активно участвует в творческих конкурсах, неоднократно становился победителем и дипломантом. Принимает участие в благотворительных акциях, проводимых общественными движениями Удмуртии, постоянно оказывает помощь детским учреждениям, предоставляя безвозмездно швейную продукцию;

- срок действия международной регистрации №621294 истек, правообладатель не продлил в установленном порядке действие международной регистрации;

- в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №410029, заявитель подал заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица;

- одновременно заявитель подал ходатайство о выделении заявки на государственную регистрацию товарного знака из первоначальной заявки №2012728711 в отношении услуг 35 класса МКТУ. Ходатайство удовлетворено, выделена заявка №2014742398, из первоначальной заявки исключены все услуги 35 класса МКТУ.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента, принять решение о регистрации товарного знака в отношении всех товаров 25 и услуг 40 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил копию уведомления о выделении заявки на государственную регистрацию товарного знака из первоначальной заявки.

Изучив материалы дела коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.08.2012) приоритета заявки №2012728711 правовая база для оценки охраноспособности 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 в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а-в) Правил.

В соответствии с пунктом 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, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным «», и выполнено так, что может быть прочитано, как «Annalizza», но оригинальное выполнение первой буквы «А» в виде звезды не дает однозначного прочтения. Остальные буквы выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №621294 является комбинированным и представляет собой геометрические фигуры, выполненные в виде отрезков разной длины, под которыми расположены словесные элементы «Anna Lisa», выполненные

оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ[1].



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №410029 является комбинированным и представляет собой прямоугольник золотого цвета, внутри которого расположена геометрическая фигура в виде скрещенных прямоугольников с буквами «AR» в середине. Под геометрической фигурой расположены словесные элементы «Annalisa», «Fashion center» и знак предупредительной маркировки ®. Правовая охрана предоставлена в сочетании золотого, черного и красного цветов. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ [2].

В связи с тем, что заявитель выделил заявку на государственную регистрацию товарного знака из первоначальной заявки в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, и по данной заявке испрашивается регистрация только в отношении товаров 25 и услуг 40 классов МКТУ, сравнительный анализ проводился только с противопоставленным товарным знаком [1].

Несмотря на то, что в заявленном обозначении первая буква выполнена стилизованной, это не приводит к иному восприятию словесного элемента, и оно будет читаться как «Annaliza». Данное прочтение согласуется с описанием заявителем обозначения.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации обусловлено фонетическим и семантическим сходством, входящих в их состав словесных элементов «Annaliza»/ «Anna Lisa», поскольку в словесном элементе «Annaliza» удвоенная буква «z» дает одинарный звук «з», словесный элемент «Lisa» также читается как [lizə] .

Однородность товаров 25 и услуг 40 классов МКТУ «информация по вопросам обработки материалов; вышивание; крашение кожи; крашение мехов; крашение текстильных изделий; крашение тканей; обработка кожи; обработка краев тканей; обработка мехов; обработка отходов [переработка]; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств; обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей для придания огнестойкости; обработка тканей, текстильных изделий; обработка шерсти; пошив одежды; переделка одежды; снование [ткачество]; стегание материала; сукноваление; раскрой тканей; услуги портных», в отношении которых испрашивается регистрация и товаров 18 и 25 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленной

международной регистрации, обусловлена тем, что товары 25 класса МКТУ соотносятся как род/вид, а услуги 40 класса МКТУ являются сопутствующими и относятся к обработке тканей и кожи.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №621294 в отношении однородных товаров 25 и услуг 40 классов МКТУ и, соответственно, решение Роспатента от 30.04.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012728711 следует признать правомерным.

Вместе с тем, действие правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации истекло 16.06.2014 и не было продлено в установленном порядке, указанный знак не может быть препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2012728711 на основании требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение от 18.08.2014, изменить решение Роспатента от 30.04.2014, зарегистрировать товарный знак по заявке №2012728711.**