

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, рассмотрела возражение от 30.03.2011, поданное индивидуальным предпринимателем Спрыгиной Т.И., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009727061/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009727061/50 с приоритетом от 29.10.2009 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «LiberaVita», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, из которых буквы «L» и «V» являются заглавными, а остальные – строчными.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 21.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ с товарным знаком «LIBERA» по свидетельству №291437, зарегистрированным на

имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, и с обозначением «LIBERA» по заявке №2009702069/50, заявленным на регистрацию в качестве товарного знака на имя другого лица, с более ранним приоритетом.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.03.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.12.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленные знаки фонетически несходны, так как они различаются количеством слогов и составом звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные знаки визуально несходны, так как они производят разное зрительное впечатление, обусловленное различиями в композиционном, шрифтовом и цветовом исполнении;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленные знаки семантически несходны, так как обозначение «Liberavita» в переводе с итальянского языка означает «свободная жизнь», а слово «LIBERA» – «свобода»;
- 4) товары 25 класса МКТУ «одежда; головные уборы» и связанные с ними услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 25 класса МКТУ «обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная» и связанные с ними услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки, не являются однородными, так как они имеют разное назначение, отличаются условиями производства и не являются взаимозаменяемыми для потребителя.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда; головные уборы» и услуг 35 класса

МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, а именно, услуги оптовой и розничной торговли одеждой и головными уборами».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (29.10.2009) 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 от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктами 1, 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной, и 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 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 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 представляет собой словесное обозначение «LiberaVita», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что оно выполнено в одну строку и состоит из слов «Libera» и «Vita», начальные буквы которых являются заглавными, а остальные – строчными, что обуславливает восприятие заявленного обозначения как словосочетания.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 29.10.2009, согласно возражению, испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда; головные уборы» и услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, а именно, услуги оптовой и розничной торговли одеждой и головными уборами».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №291437 (с приоритетом от 21.11.2003) представляет собой словесное обозначение «LIBERA», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленное обозначение по заявке №2009702069/50 (с приоритетом от 09.02.2009) представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «LIBERA», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и графические элементы в виде изображений дуги и двух пятиконечных звезд. Данное обозначение исполнено в красном, черном и желтом цветовом сочетании.

В соответствии с решением Роспатента от 27.05.2011 обозначению по заявке №2009702069/50 предоставлена правовая охрана, в частности, в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ (свидетельство №440089).

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков («Liberavita» – «LIBERA») показал, что в их состав входит слово «Libera». При этом в заявленном обозначении оно занимает начальное положение, акцентируя на себе внимание, в силу чего сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые различия по фонетическому признаку (разное количество слов, слогов и звуков) и графическому признаку (разное количество слов и букв, различия в шрифтовом и цветовом исполнении, наличие в противопоставленном обозначении по заявке №2009702069/50 изобразительных элементов).

Сходство сравниваемых знаков усиливается тем, что указанные слова исполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита.

Словосочетание «Libera Vita» в переводе с итальянского языка означает «свободная жизнь», а слово «LIBERA» образовано от прилагательного «libero» («свободный») (см. Интернет-портал «Online-переводчик текста PROMT» – «<http://www.translate.ru>»).

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и вышеуказанных противопоставленных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический фактор, на основе которого установлено фонетическое сходство данных знаков. При этом для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, а именно, услуги оптовой и розничной торговли одеждой и головными уборами», в отношении

которых, согласно возражению, испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №291437, соотносятся друг с другом как вид-род, то есть они являются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №291437 являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ следует признать правомерным.

Вместе с тем, товары 25 класса МКТУ «одежда; головные уборы», в отношении которых, согласно возражению, испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 25 класса МКТУ «обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная», в отношении которых охраняются противопоставленные знаки, имеют разное назначение, отличаются условиями производства и условиями сбыта (размещаются в разных отделах магазина). При этом они не являются взаимозаменяемыми для потребителя. Ввиду указанных обстоятельств данные товары не являются однородными.

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных товаров, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда; головные уборы».

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 30.03.2011, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 21.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009727061/50.