

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 01.10.2012. Данное возражение подано ИП Тищенко Е.В., Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011705863, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011705863 на регистрацию комбинированного товарного знака со словесными элементами «Infantelia FASHION STUDIO» была подана на имя заявителя 02.03.2011 в отношении товаров и услуг 16, 18, 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.03.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011705863 в отношении всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента) в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 18, 25 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «Infant», свидетельство № 409329, приоритет от 05.06.2008, ООО «МЕС», Россия, услуги 35 класса МКТУ [1];

- «Infanta», свидетельство № 242846, приоритет от 18.01.2002, Жукова А.А., Россия, товары и услуги 18, 25, 35 классов МКТУ [2].

В заключении экспертизы также указано, что словесный элемент «FASHION STUDIO» не обладает различительной способностью, в связи с чем не может быть признан охраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В палату по патентным спорам 01.10.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении доминирующим элементом является изображение девушки на фоне разноцветного прямоугольника;

- заявитель не возражает против признания элемента «FASHION STUDIO» неохраняемым;

- сравниваемые обозначения не являются сходными, прежде всего по графическому фактору, поскольку производят различное общее зрительное впечатление, имеют разный стиль написания словесных элементов, разные стилистические оформление и цвето-калористическое решение;

- с точки зрения семантики сравниваемые знаки также не могут быть признаны сходными, поскольку заявленное обозначение является фантазийным (отсутствует смысловое значение в каком-либо языке);

- фонетическое сходство также отсутствует, поскольку имеет место значительное фонетическое различие: [инфантилиафэшнстудио] – [инфант] – [инфанта] (20 букв и 9 слогов – 6 букв и 2 слога – 7 букв и 3 слога);

- кроме того, экспертизой указаны противопоставления [1, 2] в отношении товаров и услуг 18, 25 и 35 классов МКТУ, тогда как товары 16 класса МКТУ вообще не упомянуты в заключении экспертизы.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (02.03.2011) заявки №2011705863 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями 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; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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.

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.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированный прямоугольник, на котором размещено изображение сидящей девушки, слева от него расположены в две строки словесные элементы «Infantelia» и «FASHION STUDIO», выполненные оригинальным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в черном, белом, сером, синем, фиолетовом, розовом, голубом, светло-коричневом, красном, бежевом и зеленом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 16, 18, 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



Противопоставленный знак «» [1] является комбинированным и представляет собой слово «infant», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, при этом точка над буквой «i» выполнена в виде шести овалов, расположенных в виде цветка. Правовая охрана знаку предоставлена в желтом, красном, синем, зеленом, черном и белом цветовом сочетании, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «INFANTA» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 18, 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] показал, что они включают словесные элементы «Infantelia», «infant» и «INFANTA». Указанные элементы характеризуются различным количеством гласных и согласных букв/звуков, количеством слогов и различной длиной

звукоряда, что обуславливает их различие по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Кроме того, в заявленном обозначении присутствует словесный элемент «FASHION STUDIO», усиливающий фонетическое различие с противопоставленными товарными знаками.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) позволил выявить, что слово «infant» имеет значения в английском, немецком и французских языках (англ.: младенец, ребенок; нем.: инфант; франц.: инфант, инфанта), слово «INFANTA» имеет значения в английском, итальянском, испанском и латинском языках и означает: инфанта. Слово «Infantelia» не является лексической единицей какого-либо языка. Указанное не позволяет провести сравнительный анализ по смысловому фактору сходства.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что основное различие обозначений достигается за счет графического несходства. Словесные элементы сопоставляемых обозначений выполнены буквами одного алфавита, однако только противопоставленный знак [2] выполнен стандартным шрифтом, тогда как заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] имеют оригинальную стилизацию шрифта. Кроме того, заявленное обозначение включает изобразительный элемент в виде сидящей девушки, который в сочетании со словесными элементами образует оригинальную композицию. В этой связи при восприятии заявленного обозначения формируется зрительное впечатление, существенным образом отличающееся от восприятия противопоставленных товарных знаков. Также целесообразно отметить, что знаки отличаются и за счет использования различной цветовой гаммы и характера композиционного исполнения составляющих их элементов.

Таким образом, сравниваемые обозначения имеют существенные фонетические и графические отличия, что обуславливает вывод об их несходстве в целом.

Поскольку обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров и услуг не является необходимым.

Изложенное позволяет сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1, 2] в отношении товаров и услуг 18, 25 и 35 классов МКТУ, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Закона следует признать неправомерным.

Коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание, что словесный элемент «FASHION STUDIO» заявленного обозначения не обладает различительной способностью, что является основанием для признания его не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно отмечено в решении Роспатента. Указанное заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что указанный словесный элемент не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении и может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент.

Учитывая изложенные обстоятельства, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке № 2011705863 в отношении товаров и услуг 16, 18, 25 и 35 классов МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны элемента «FASHION STUDIO».

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

удовлетворить возражение от 01.10.2012, отменить решение Роспатента от 27.03.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011705863.