

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 19.12.2014, поданное Трофимовой Марией Александровной, г. Тула (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012740955, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012740955 с приоритетом от 26.11.2012 на имя заявителя представлено комбинированное обозначение. В центральной части обозначения расположен словесный элемент «ДВОЕ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Буква «О» в слове «ДВОЕ» стилизована под изображение мамы, вынашивающей ребенка. Под словом «ДВОЕ» находятся словесные элементы «ОДЕЖДА НА ДВОИХ И БОЛЕЕ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.09.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Двое» (свидетельство №396890 с приоритетом от 14.04.2008), зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «Силуэт», 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, 51, в отношении товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 25, 35, 39 классов МКТУ.

В возражении от 19.12.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №396890 не являются фонетически, графически сходными, поскольку состоят из разного количества слов (в заявленном обозначении присутствуют словесные элементы «ОДЕЖДА НА ДВОИХ И БОЛЕЕ»), включают в свой состав разные изобразительные элементы (стилизованное изображение буквы «О» в виде мамы, вынашивающей ребенка/стилизованное изображение яблока), словесные элементы «двое» выполнены разным оригинальным шрифтом;

- заявитель просит принять во внимание, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №396890 находится в стадии ликвидации.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012740955 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ и всех услуг 35, 39 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.11.2012) поступления заявки №2012740955 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 подпунктом 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, 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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака подано комбинированное



обозначение «ДВОЕ». В центральной части обозначения расположен словесный элемент «ДВОЕ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Буква «О» в слове «ДВОЕ» стилизована под изображение мамы, вынашивающей ребенка. Под словом «ДВОЕ» находятся словесные элементы «ОДЕЖДА НА ДВОИХ И БОЛЕЕ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ и услуг 35, 39 классов МКТУ. Словесные элементы «ОДЕЖДА НА ДВОИХ И БОЛЕЕ», занимающие периферийное положение в заявленном обозначении, являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил свое согласие в графе №526 заявления.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №369890 [1]



представляет собой комбинированное обозначение «Двое». На стилизованном изображении яблока расположен словесный элемент «ДВОЕ», выполненный оригинальным прописным шрифтом. Под словесным элементом помещена изогнутая линия. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 18, 24, 25 классов МКТУ и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «Двое» является доминирующим элементом в заявленном обозначении и в противопоставленном товарном знаке [1], так как он по сравнению с изобразительными элементами легче запоминается, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

Согласно словарно-справочным источникам (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари, <http://dic.academic.ru>, Современный толковый словарь русского языка Ефремовой, Толковый словарь Ушакова) слово «двое» означает – «числ. собир., употребляется как собирательный количественный определитель; (с сущ. мужск., обозначающим живые существа, и с сущ., употребляющимися только во мн.).

Указанное обуславливает вывод об общей идеи, заключенной в сопоставляемых обозначениях.

Наличие в заявленном обозначении дополнительных словесных элементов «ОДЕЖДА НА ДВОИХ И БОЛЕЕ», в данном случае, не оказывает влияния на запоминание обозначения в целом.

Фонетическое тождество основных словесных элементов (Двое) достигается за счет их идентичного прочтения.

Имеющиеся графические отличия в заявленном обозначении (стилизованное изображение буквы «О» в слове «ДВОЕ») и в противопоставленном товарном знаке [1] (стилизованное изображение яблока), а также особенности шрифтового исполнения словесных элементов носят несущественный характер, поскольку при запоминании обозначений потребителями играют второстепенную роль. Также необходимо отметить, что выполнение сравниваемых словесных элементов буквами русского алфавита сближает знаки с точки зрения их визуального восприятия.

Учитывая фонетическое, семантическое тождество и сходство графики основных словесных элементов сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о сходстве знаков в целом, несмотря на имеющиеся отличия.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Сравнение перечней товаров 25 класса МКТУ и услуг 35, 39 классов МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Товары 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 25 класса МКТУ, в отношении

которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе (одежда, головные уборы), имеют один круг потребителей, один рынок сбыта.

Услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги розничной продажи товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и услуги 35 класса МКТУ, в частности, «аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], являются однородными, так как они либо совпадают, либо относятся к одной и той же родовой группе (услуги, связанные с продвижением товаров [для третьих лиц], демонстрацией товаров), имеют один круг потребителей и одинаковые условия оказания.

Заявленные услуги 39 класса МКТУ «доставка товаров; расфасовка товаров; упаковка товаров; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; хранение товаров; хранение товаров на складах» тесно связаны с услугами 35 класса МКТУ, что позволяет рассматривать их как сопутствующие.

Необходимо отметить, что степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство этих обозначений, тем выше опасность смешения товаров/услуг, а, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Принимая во внимание высокую степень сходства доминирующих элементов сравниваемых знаков, услуги 39 класса МКТУ являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], поскольку существует опасность смешения при использовании разными лицами сравниваемых обозначений, для маркировки услуг 35 класса МКТУ и 39 класса МКТУ.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента от 05.09.2014 следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ и услуг 35, 39 классов МКТУ, обоснованным.

Довод заявителя относительно того, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №396890 находится в стадии ликвидации юридического лица, следует признать неубедительным, поскольку сам по себе данный факт не приводит к утрате им исключительных прав на средство индивидуализации.

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

отказать в удовлетворении возражения от 19.12.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 05.09.2014.