

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 27.08.2008. Данное возражение подано Белоусовым Германом Геннадьевичем, Россия (далее – лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006722452/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2006722452/50 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «QWAZZI» и «другая одежда» была подана 09.08.2006 заявителем в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой изображение маски с раскосыми глазами, зашитым ртом и волосами в виде языков пламени, выполненное на фоне квадрата с закругленными углами. Квадрат, в свою очередь, изображен на фоне светло-серых пятен произвольной формы. Под квадратом расположено слово «QWAZZI», не имеющее смыслового значения и выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Под словом «QWAZZI» мелким шрифтом выполнена надпись «другая одежда». Правовая охрана испрашивается в черном, белом, светло-сером и бордовом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.05.2008 было вынесено решение об отказе в государственной

регистрации товарного знака по заявке № 2006722452/50 для всех заявленных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения со знаками, ранее зарегистрированными на имя других лиц:

- словесным обозначением «КВАЗИ стерео», приоритет 31.01.2006, заявка № 2006701836, Купчевич Елена Анатольевна, Россия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1];

- словесным знаком «QUASI QUASI», приоритет 09.03.1993, международная регистрация № 599840, ALESSANDRA S.P.A., Италия, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ [2];

- словесным знаком «QVISI», приоритет 03.03.2006, международная регистрация № 903229, SOCIETA`ITALIANA ALBERGHI S.I.A. SPA, Италия, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ [3].

В решении также указано на то, что словосочетание «другая одежда» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид, свойства товаров и назначение связанных с ними услуг.

В Палату по патентным спорам 27.08.2008 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006722452/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение сходно с противопоставленным обозначением [1] фонетически, однако услуги 35 класса МКТУ знака [1]: «продвижение товаров, создающих стереоэффект, (для третьих лиц), в том числе услуги оптовой и розничной торговли», не являются однородными услугами 35 класса МКТУ заявленного обозначения: «продвижение товаров [для третьих лиц]; снабжение товарами третьих лиц», поскольку предполагается реализация предметов одежды и обуви, т.е. заявленных товаров 25 класса МКТУ;

- на разницу в назначении услуг в сравниваемых обозначениях также указывают и входящие в их состав неохранные словесные элементы «стерео» и «другая одежда», придающие обозначениям в целом строго определенные и ассоциативно различные смысловые значения;

- перечень услуг 35 класса МКТУ может быть скорректирован в сторону сужения объема притязаний, а именно: «продвижение товаров 25 класса МКТУ [для третьих лиц]; снабжение товарами 25 класса МКТУ третьих лиц»;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям [2, 3] не могут быть признаны сходными, поскольку выполнены разным шрифтом, что создает различное визуальное восприятие, при этом заявленное обозначение имеет неправильное орфографическое написание, что усиливает его отличие.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

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

С учетом даты приоритета (09.08.2006) заявки №2006722452/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон), 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 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) 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 включает изобразительный элемент в форме квадрата с закругленными углами, на фоне которого выполнено стилизованное изображение маски с раскосыми глазами, зашитым ртом и волосами в виде языков пламени. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «QWAZZI», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Под словом «QWAZZI» расположена надпись «другая одежда», выполненная стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Элемент «другая одежда» является неохраняемым элементом, поскольку указывает на вид товара и его свойства. Поскольку, данный элемент не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении, он может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент на основании пункта 1 статьи 6 Закона. Все элементы расположены на фоне вертикально ориентированного прямоугольника со светло-серыми пятнами произвольной формы. Правовая охрана испрашивается в черном, белом, светло-сером и бордовом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ. Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что заявленное обозначение не является лексической единицей какого-либо языка.

Противопоставленное обозначение «КВАЗИ стерео» [1] является словесным и выполнено в две строки стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Правовая охрана испрашивается, в том числе, в отношении услуг 35

класса МКТУ. Слово «КВАЗИ» имеет значение [латин. quasi — яко бы, как будто] – первая часть сложных слов, имеющих знач. мнимый, ненастоящий.

Противопоставленный знак «QUASI QUASI» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ. В переводе с английского языка на русский язык слово «QUASI» означает – как будто, якобы, почти; кажущийся, ложный.

Противопоставленный знак «QVISI» [3] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ. Элемент «QVISI» не является лексической единицей какого-либо языка.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Учитывая, что в заявленном комбинированном обозначении по своему пространственному положению в композиции словесный элемент «QWAZZI» и изобразительный элемент являются равнозначными, при оценке сходства сравниваемых обозначений учитывалось сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] показал, что фонетическое различие словесных элементов «QWAZZI» и «QVISI» обусловлено различным составом гласных и согласных букв/звуков, при этом по-разному произносятся ударные гласные звуки «А» и «I».

Поскольку сравниваемые слова не имеют лексического значения, к ним не применим семантический фактор сходства словесных обозначений.

Графическое различие обусловлено использованием различных букв при написании слов «QWAZZI» и «QVISI». Различие в общем зрительном впечатлении усиливается за счет наличия изобразительного элемента в заявленном обозначении.

Таким образом, по большинству признаков сходства сравниваемые обозначения следует признать в целом несходными. Поскольку сравниваемые

обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров не является необходимым.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] показал следующее.

Словесный элемент «QWAZZI» является фонетически сходным со словесным элементом «QUASI», поскольку они характеризуются одинаковым расположением близких звуков. Однако, фонетическое сходство ослаблено за счет повторения в противопоставленном знаке слова «QUASI» дважды. При этом следует учитывать, что российским потребителем слова «QUASI QUASI» могут произноситься по-разному, в зависимости от имеющихся в памяти ассоциаций и удобства произношения.

Наличие лексического значения у противопоставленного знака [2] и его отсутствие у словесного элемента заявленного обозначения способствуют признанию сравниваемых обозначений несходными по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что знаки имеют существенные графические различия в силу того, что слова «QWAZZI» и «QUASI QUASI» имеют различную длину и разные буквенные единицы. Кроме того, они производят различное общее зрительное впечатление и вызывают различные ассоциации, влияющие на запоминание образа маркировки, обусловленные главным образом тем, что в заявленном обозначении зрительный образ создается изобразительным элементом яркого (бордового) цвета – в форме квадрата с закругленными углами, на фоне которого выполнено стилизованное изображение маски с раскосыми глазами, зашитым ртом и волосами в виде языков пламени.

Оригинальность графической проработки заявленного обозначения обуславливает превалирование этого фактора над фонетическим фактором сходства, в связи с чем знаки не ассоциируются друг с другом в целом.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] являются несходными. Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров не является необходимым.

Изложенное позволяет сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками [2, 3] в отношении товаров 25 класса МКТУ, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует признать неправомерным.

Вместе с тем, сравнительный анализ заявленного и противопоставленного знака [1] показал, что они содержат в своем составе фонетически тождественный элемент (QWAZZI/КВАЗИ), что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Элементы обозначений «стерео» и «другая одежда» являются «слабыми» элементами (не оказывающими существенного влияния на запоминание знаков), с точки зрения смысловой нагрузки элементы играют подчиненную роль, поскольку характеризует слова QWAZZI/КВАЗИ.

Поскольку как уже было указано, заявленное обозначение является фантазийным, то сравнение по семантическому критерию сходства провести не представляется возможным.

Что касается однородности товаров и услуг заявленного и противопоставленных [1] перечней, необходимо отметить следующее.

Анализ заявленных услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров [для третьих лиц]; снабжение товарами третьих лиц», показывает, что они являются однородными услугам 35 класса МКТУ: «продвижение товаров, создающих стереоэффект, (для третьих лиц), в том числе услуги оптовой и розничной торговли», в отношении которых испрашивается правовая охрана противопоставленного обозначения [1], поскольку они соотносятся друг с другом как вид-род.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленным обозначением [1] и однородность услуг 35 класса МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует признать правомерным.

Вместе с тем, заявителем был уточнен перечень услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров 25 класса МКТУ [для третьих лиц]; снабжение товарами 25

класса МКТУ третьих лиц», что позволяет признать их неоднородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного обозначения [1], так как они относятся к различным областям деятельности и имеют разный круг потребителей. В связи с этим, смешение услуг, маркированных сходными знаками, не произойдет.

В этой связи, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для учета противопоставлений [1-3], следовательно, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.08.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.05.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2006722452/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

Г

- (526) другая одежда
- (591) черный, белый, светло-серый, бордовый
- (511)
25 - апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; блузы; блузы матросские; боа; ботинки; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротники для одежды; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [с застежками]; гетры; голенища сапог; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кальсоны; камзолы; капюшоны; каркасы для шляп; карманчики; карманы для одежды; кашне; козырьки для головных уборов; колготки; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки; кутки рыбацкие; ливреи; лифы; майки с короткими рукавами; манжеты; манишки; мантильи; манто; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног; набойки для обуви; нагрудники детские [за исключением бумажных]; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда

для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из габардина; одежда из джерси; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда трикотажная; одежда форменная; одежда; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; парки; пеленки; пелерины; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки шейные; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [головные уборы]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пояса [одежда]; пояса-кошельки; приданное для новорожденного; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; сари; свитера; союзки для обуви; стельки; тоги; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; халаты; части обуви носочные; чепчики для душа; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапочка круглая неглубокая без полей; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутсов; штанишки детские; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние.

35 - продвижение товаров 25 класса МКТУ [для третьих лиц];
снабжение товарами 25 класса МКТУ третьих лиц.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.