

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 28.12.2006, поданное компанией Имидж Вепар Ой, Финляндия [Image Wear Oy, Finland] на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 06.10.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005702380/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005702380/50 с приоритетом от 07.02.2005 является Имидж Вепар Ой, Финляндия [Image Wear Oy, Finland] (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию "IMAGE WEAR (имидж вепар) – изобретенное словосочетание, в котором IMAGE многозначное слово, в переводе с английского языка на русский имеет значения "образ, отражение, идол, изваяние, подобие", а слово WEAR в переводе с английского языка на русский имеет значения "носить одежду, прическу, украшения и т.д.". Словосочетание "IMAGE WEAR" обладает фантазийным характером по отношению к заявленным товарам и представляет собой часть наименования фирмы заявителя, выполнено оригинальным шрифтом, в две строки, причем в слове WEAR буква "a" расположена на более низком уровне, чем остальные буквы слова". Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 25 класса МКТУ "одежда, обувь, головные уборы".

Решением Федерального института промышленной собственности 06.10.2006 отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 25 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение "IMAGE WEAR" сходно до степени смешения с товарными знаками, содержащими словесные элементы "ИМИДЖ" (свидетельства № 209411, 209412, приоритет от 27.12.1999, № 203154, приоритет от 03.08.1999) и "IMAGE" (свидетельство № 206057, приоритет от 03.08.1999). Правообладателем знаков по свидетельствам № 209411, 209412 является ООО "Имидж.Ру", г. Москва. Правообладателем знаков по свидетельствам № 206057, 203154 является компания Имидж Интер Трейд Лимитед Дидсбэри Хаус, Великобритания. Указанные товарные знаки получили правовую охрану в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на территории Российской Федерации до даты приоритета заявки № 2005702380/50.

Словесный элемент "WEAR" обозначения "IMAGE WEAR" признан экспертизой в силу своего смыслового значения ("одежда". Англо-русский словарь. М.: "Русский язык", 1977, стр. № 833) не охраняемым в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона, как указывающий на вид товаров.

Экспертиза также отметила следующее. "Графическое выполнение обозначения "IMAGE WEAR" (исполнение в две строки элементов, один из которых является не охраняемым, как указание на вид товара) не позволяет рассматривать его как словосочетание, носящее фантазийный характер. При этом, слово "ИМИДЖ" введено в русский язык от английского слова "IMAGE" (См. современный словарь иностранных слов. М.: "Цитадель-Трейд", 2002, стр. № 267), что и обуславливает фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений".

В возражении от 28.12.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Заявленное обозначение "IMAGE WEAR" и противопоставленные товарные знаки "ИМИДЖ", "IMAGE" не сходны по графическому, фонетическому, семантическому признакам. При этом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом,

способны независимо выполнять функцию товарных знаков на рынке однородных товаров.

2. Заявленное обозначение представляет собой словосочетание "IMAGE WEAR", являющееся частью фирменного наименования заявителя и образующее фантазийный слоган со значением "создай свое представление об одежде", способный индивидуализировать товар. Указанное значение заявленного обозначения приводит к смысловому несходству сравниваемых обозначений, так как элементы "ИМИДЖ", "IMAGE" противопоставленных товарных знаков отождествляются у потребителя с таким понятием как "имидж, образ и т.д."

3. Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 209411, 209412, 206057 являются комбинированными и в целом производят разное общее зрительное впечатление из-за дополнительных изобразительных элементов, занимающих доминирующее положение в силу своей оригинальности, воплощенной идеи, графического исполнения и пространственных размеров. Словесные элементы "ИМИДЖ", "IMAGE" занимают второстепенное положение и меньшую площадь, что не позволяет акцентирование на них внимание потребителей. Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 203154 является словесным и представляет собой простое слово "ИМИДЖ", при написании которого использован русский алфавит, что приводит к различному визуальному восприятию сравниваемых обозначений.

4. Отсутствие фонетического сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками обусловлено разной звуковой длиной сопоставляемых обозначений, различным звуковым составом, наличием несовпадающих друг с другом дополнительных элементов – знаки по свидетельствам № 209412, 209411 содержат неохранный элемент "РУ".

5. Английское слово "WEAR" многозначно и обладает рядом значений – ношение, способность носиться, следы носки, пробиваться, тянуться. Таким образом, потребители не будут воспринимать слово "WEAR" со значением

"одежда", поскольку основным термином, отвечающим данному значению, является слово "CLOTHING".

В подтверждение своих доводов заявителем представлены распечатки из электронных словарей, касающиеся семантики слова "WEAR" и перевода на английский язык слова "одежда".

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения "IMAGE WEAR" в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров по заявке № 2005702380/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (07.02.2005) поступления заявки № 2005702380/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

Согласно абзацу 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, свойство, назначение. Элементы, указанные в данном абзаце настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской

Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил ТЗ не допускается регистрация в качестве товарных знаков, состоящих только из обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно, указывающих, в том числе, на вид, качество, свойство, назначение.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил ТЗ определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил ТЗ: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое

ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение (1) является словесным и представляет собой совокупность элементов "IMAGE" и "WEAR", выполненных в две строки, причем составляющая "WEAR" расположена под элементом "IMAGE". Обозначение заявлено буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом черного цвета. Исполнение буквы "а" в слове "WEAR" на более низком уровне по сравнению с остальными буквами не приносит в обозначение качественно иного уровня восприятия, не придает ему дополнительной различительной способности и не приводит к утрате словесного характера слова "WEAR". Знак предназначен для маркировки товаров 25 класса МКТУ "одежда, обувь, головные уборы".

Обозначение (1) выполнено в две строки, что позволяет потребителю воспринимать слова, входящие в его состав, независимо друг от друга. Комбинация слов "IMAGE" и "WEAR" не позволяет соотнести их с устойчивым словесным сочетанием, вошедшим в обиход и узнаваемым потребителем. В этой связи, довод о слогане не может быть признан убедительным.

Одним из основных значений слова "WEAR", согласно представленным материалам, а также ссылки экспертизы на англо-русский словарь, обозначенный выше, является "одежда, платье, носить одежду и т.п.". В указанных значениях элемент "WEAR" обозначения (1) является описательным по отношению к заявленным товарам, поскольку характеризует их, указывает на вид товара. В силу толкования слова "WEAR" в значении "носить одежду и т.п."

описательность указанного элемента в контексте "назначение" относится и к таким заявленным товарам как "головные уборы, обувь".

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии элемента "WEAR" заявленного обозначения (1) требованиям пункта 1 статьи 6 Закона является правомерным.

На основании изложенного, элемент "IMAGE" обозначения (1) является сильным элементом, поскольку стоит на первом месте при визуальном восприятии обозначения, именно на него падает логическое ударение. Элемент "WEAR" признан неохраноспособным и является слабой составляющей.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 209411 (2) является комбинированным. Изобразительный элемент представляет собой выполненное на черном фоне квадрата стилизованное изображение двух людей, между которыми размещена оригинальная комбинация в виде пирамиды из кубиков. Под данным изобразительным элементом расположена словесная составляющая "ИМИДЖ.РУ", выполненная буквами русского алфавита в одну строку, при этом на заднем плане в качестве фона указанной составляющей помещен прямоугольник с горизонтальными полосками. Элемент "РУ" исключен из самостоятельной правовой охраны.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 209412 (3) является комбинированным. Изобразительный элемент представляет собой выполненное на черном фоне квадрата стилизованное изображение двух людей, между которыми размещена оригинальная комбинация в виде пирамиды из кубиков. Под данным изобразительным элементом расположена словесная составляющая "ИМИДЖ.РУ", выполненная буквами русского алфавита в одну строку. Элемент "РУ" исключен из самостоятельной правовой охраны.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 206057 (4) является комбинированным. Словесная составляющая представлена словом "IMAGE", выполненным латинским алфавитом. Изобразительный элемент является фоном для словесной составляющей и представляет собой прямоугольник с горизонтальными полосками.

"Близкое" (буквы соприкасаются друг с другом) расположение букв по отношению друг к другу в словесных элементах противопоставленных знаков (2-4) не приводит к утрате ими словесного характера.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 203154 (5) является словесным и представляет собой слово "ИМИДЖ", выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаков (2-5) предоставлена в черно-белом сочетании и действует, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ "одежда, обувь, головные уборы".

Противопоставленные знаки (2, 3, 5) и заявленное обозначение (1) отличны по визуальному и фонетическому признакам, несмотря на совпадение семантического значения элементов "ИМИДЖ" - "IMAGE" в английском и русском языках.

Визуальные различия достигаются за счет использования различных алфавитов при написании словесных составляющих, в знаках (2, 3) присутствуют занимающие доминирующее положение изобразительные элементы, что в целом приводит к разному общему зрительному впечатлению.

Фонетическое несходство достигается за счет разного числа слогов в словесных составляющих, наличия дополнительных элементов "РУ" в знаках (2, 3), отличия в составах гласных/согласных.

Различия по фонетическому и графическому факторам сходства являются в данном случае основополагающими для признания заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (2, 3, 5) несходными.

Таким образом, противопоставление экспертизой знаков (2, 3, 5) заявленному обозначению (1) на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 7 Закона, является ошибочным.

В комбинированном товарном знаке (4) основным элементом является словесный элемент "IMAGE", так как он легче запоминается потребителем.



Учитывая изложенное, при сравнении товарного знака (4) и обозначения (1) за основу должно быть взято сравнение сильных (основных) элементов "IMAGE".

Сопоставительный анализ сильных элементов "IMAGE" обозначения (1) и товарного знака (4) по фонетическому фактору сходства показал тождество.

Сопоставительный анализ сильных элементов "IMAGE" обозначения (1) и знака (4) по графическому фактору показал одинаковый алфавит (латинский), буквами которого написаны сравниваемые элементы, общую последовательность расположения букв по отношению друг к другу, общее зрительное впечатление.

Семантическое сходство сильных элементов "IMAGE" обозначения (1) и знака (4) основано на признаке подобия заложенных в обозначениях понятий (в переводе с английского языка – имидж, идея, образ).

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение (1) и противопоставленный знак (4) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Тождество товаров 25 классов МКТУ заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (2-5) позволяет сделать вывод об их однородности, что в данном случае заявителем не оспаривается.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения (1) требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 28.12.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 06.10.2006.**