


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

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 поступившее 30.08.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КомТекс», г.Кохма (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017751696, при этом установила следующее.



Заявленное комбинированное обозначение «  » по заявке №2017751696, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.12.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.04.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком

«МАМИНА ЛЮБОВЬ» по свидетельству №657622 с приоритетом от 18.07.2017 в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- решение Роспатента было вынесено правомерно, и заявитель просит дать возможность внести изменения в заявленное обозначение;

- доминирующее положение в заявленном обозначении занимает словесный элемент «Ивашка», выполненный в оригинальном графическом исполнении и цветовом исполнении. В результате внесения изменений исключается словесный элемент «Мамина любовь». Данный словесный элемент занимает примерно 8-10% от всего заявленного обозначения, соответственно, он не является доминирующим. А так как остается доминирующим словесный элемент «Ивашка», на который падает логическое и пространственное ударение, то данные изменения не являются существенными.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.04.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017751696 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.12.2017) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их

реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1497 ГК РФ период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

В соответствии с пунктом 69 Правил заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, если оно касается отдельных элементов товарного знака и не меняет его существа, представляется в соответствии с Требованиями к документам заявки.

Основаниями для отказа в удовлетворении такого заявления являются:

- поступление заявления в Роспатент после принятия решения по результатам проведения экспертизы заявки;
- существенное изменение заявленного обозначения.

Изменения заявленного обозначения признаются существенными, если они в значительной степени изменяют восприятие обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие обозначения в целом) элементов. К таким изменениям, в частности, относятся: включение в заявленное обозначение или исключение из него доминирующего словесного либо изобразительного элемента; фонетическое или смысловое изменение основного словесного элемента; графическое или смысловое изменение основного изобразительного элемента или влияющего на восприятие обозначения сочетания цветов.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и содержит словесные элементы «ИВАШКА», «МАМИНА ЛЮБОВЬ», расположенные в две строки и выполненные буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Над словесными элементами расположен изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «А» и фигуры круга. Правовая охрана испрашивается в оранжевом и розовом цвете. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №657622 представляет собой словесное обозначение «МАМИНА ЛЮБОВЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами в кириллице. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №657622, показал следующее.

Заявленное обозначение содержит фантазийные словесные элементы «ИВАШКА» и «МАМИНА ЛЮБОВЬ», которые занимают фонетически и семантически равнозначное доминирующее положение в обозначении, что позволяет сделать вывод о том, что каждый из указанных словесных элементов несет в себе индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении.

Противопоставленный товарный знак содержит в своем составе фонетически тождественный заявленному обозначению словесный элемент «МАМИНА ЛЮБОВЬ». Указанный элемент полностью входит в заявленное обозначение, что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений по звуковому фактору сходства. Кроме того, указанный словесный элемент несет тождественную смысловую нагрузку, что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений с точки зрения семантического фактора сходства. Содержание в заявленном обозначении словесного элемента «ИВАШКА» не способно опровергнуть вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку в заявленном обозначении оба словесных элемента не связаны между собой по смыслу и грамматически, оба

являются оригинальными и способны индивидуализировать товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

Следует отметить, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, факт наличия в заявленном обозначении изобразительного элемента, а также словесного элемента «ИВАШКА», не способно повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, так как присутствие в них тождественных охраноспособных словесных элементов, имеющих самостоятельное смысловое значение «МАМИНА ЛЮБОВЬ» обуславливает предположение о принадлежности товаров, маркированных данным обозначением, одному производителю, что является основанием для формирования вывода о сходстве сравниваемых обозначений.

Сравнение перечней МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что товары 25 класса МКТУ заявленного обозначения и товары 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака являются однородными, поскольку сравниваемые товары относятся к одним и тем же родовым понятиям: «одежда, головные уборы, обувь», характеризуются одинаковым назначением и условиями реализации, а также имеют один круг потребителей.

Учитывая высокую степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность товаров 25 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, коллегия пришла к выводу о том, что существует возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному и тому же субъекту предпринимательской деятельности.

Однородность товаров и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следует отметить, что установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака заявителем не оспаривается.

В отношении просьбы заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение путем исключения словесного элемента «МАМИНА ЛЮБОВЬ», коллегия отмечает следующее. В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения заявителем 11.02.2019 было подано заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, касающихся удаления из состава заявленного обозначения словесного элемента «МАМИНА ЛЮБОВЬ». По результатам рассмотрения заявления, просьба о внесении изменений не была удовлетворена на основании того, что удаление словесного элемента «МАМИНА ЛЮБОВЬ» изменяет заявленное обозначение по существу, меняя его восприятие в целом. Экспертизой было указано, что заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, восприятие которого формируется наличием изобразительных и словесных элементов и их расположением в пространстве и композиционном решении. Словесный элемент «МАМИНА ЛЮБОВЬ» несет смысловое значение в заявленном обозначении. Следовательно, изобразительный элемент «ИВАШКА» и словесный элемент «МАМИНА ЛЮБОВЬ» имеют одинаковое доминирующее положение в обозначении. На основании изложенного коллегия посчитала, что повторное идентичное заявление о внесении изменений в заявленное обозначение не может быть удовлетворено на основании положений действующего законодательства.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.08.2019, оставить в силе решение Роспатента от 30.04.2019.**