

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КОЛЛЕГИИ

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 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.06.2018 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.02.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016743237 (далее решение – Роспатента), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Дизайн Групп», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016743237 подано на регистрацию 16.11.2016 на имя заявителя в отношении товаров 16, 25, 26 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное

PICCINO BELLINO
DESIGNER CLOTHES FOR CHILDREN

обозначение «
», состоящее из словесных элементов «PICCINO BELLINO DESIGNER CLOTHES FOR CHILDREN», выполненных стандартным шрифтом буквами английского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 08.02.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016743237 только в отношении части заявленных товаров 26 класса МКТУ, услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, с указанием словесных элементов «DESIGNER CLOTHES FOR

CHILDREN» (в переводе с англ. – дизайнерская одежда для детей, см. <https://translate.google.com>), в качестве неохраняемых элементов на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В отношении товаров 25 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016743237 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- «Bellino» по свидетельству №470621 с приоритетом от 31.03.2011 в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [1].

Кроме того, для товаров 16, части товаров 25 (например, куртки рыбацкие; одежда для автомобилистов; орари (церковная одежда); стихари) и части товаров 26 (например, бороды накладные; парики; растения искусственные и другие товары заявленного класса) классов МКТУ словесные элементы «designer clothes for children» являются ложными на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Помимо этого, заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком «Bellino», зарегистрированным на имя иного лица по свидетельству №470621 с приоритетом от 31.03.2011 для однородных товаров 25 класса МКТУ [1].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.06.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не возражает против невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 16 и части товаров 26 классов МКТУ;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «BELLINO» не являются сходными до степени смешения ни по семантическому, ни по фонетическому, ни по графическому признакам сходства;

- согласно сведениям о государственной реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей правообладатель противопоставляемого экспертизой товарного знака № 470621 Индивидуальный предприниматель

Сапегина Лариса Витальевна (454048, г.Челябинск, ул.Доватора, 24-а, кв. 38, ИНН 745100836480) прекратил свою деятельность 03.11.2017.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016743237 в отношении заявленных товаров 25 (части), 26 (части), услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, с указанием словесных элементов «DESIGNER CLOTHES FOR CHILDREN» в качестве неохраняемых.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.11.2016) 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 пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые

элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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.

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.

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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

PICCINO BELLINO
DESIGNER CLOTHES FOR CHILDREN

Заявленное обозначение является словесным «», состоящим из словесных элементов «PICCINO BELLINO DESIGNER CLOTHES FOR CHILDREN», выполненных стандартным шрифтом буквами английского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении части заявленных товаров 25 класса МКТУ, а также в отношении части заявленных товаров 26, услуг 35, 37, 40 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При обращении к словарно-справочной литературе установлено, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «DESIGNER CLOTHES FOR CHILDREN» в переводе с английского языка означают «дизайнерская одежда для детей», см. <https://translate.google.com>, в связи с чем данные словесные элементы не обладают различительной способностью, являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Поскольку решение Роспатента оспаривается только в части относящейся к возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 25 класса МКТУ, то анализ довода экспертизы относительно введения потребителей в заблуждение для заявленных товаров 16, части товаров 26 (например, бороды накладные; парики; растения искусственные и другие товары заявленного класса) классов МКТУ, не целесообразен.

Что касается товаров 25 класса МКТУ, коллегия отмечает следующее.

Под определение «детская одежда» попадает не только одежда для маленьких детей, но и одежда для подростков.

Кроме того, в настоящее время, одежда для детей часто является полным повторением моделей взрослой одежды.

В связи с чем, потребители не будут вводиться в заблуждение относительно назначения заявленных товаров 25 класса МКТУ, если на данных товарах будут присутствовать словесные элементы «DESIGNER CLOTHES FOR CHILDREN».

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

Противопоставленный товарный знак является комбинированным и состоит из фигуры в форме квадрата, на фоне которого расположены: стилизованное изображение латинской буквы «В» и словесный элемент «BELLINO», выполненный оригинальным

шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ [1].

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим и семантическим тождеством их словесных элементов «BELLINO»/« BELLINO». При этом заявленные товары 25 класса МКТУ однородны товарам 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], так как они представляют собой одежду, головные уборы и обувь, имеют одно назначение, круг потребителей.

Однородность товаров заявителем не оспаривается.

Однако, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана товарного знака по свидетельству №470621 досрочно прекращена полностью, в связи с прекращением предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя – правообладателя. Дата прекращения правовой охраны - 20.08.2018

В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных услуг, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2016743237 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.06.2018, изменить решение Роспатента от 08.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016743237.