


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, рассмотрела возражение, поступившее 15.01.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Балабановым М.С., Удмуртская Республика, г.Ижевск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017728687, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2017728687 с приоритетом от 14.07.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ.

Роспатентом 14.09.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017728687 в отношении заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно до степени смешения:


- с комбинированным товарным знаком «  » по международной регистрации №790090 (1), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;




- с товарным знаком «  » по свидетельству №374371 (2), зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- со словесным знаком «Smail» по международной регистрации №992056 (3), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;



- с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству №577955 (4), зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;



- с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству №397868 (5), зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

Экспертизой было указано, что сравниваемые обозначения являются сходными в силу фонетического тождества входящих в их состав словесных элементов.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.01.2019 поступило возражение на решение Роспатента, а также пояснения от 25.07.2019, в которых указывалось следующее:

- заявленное обозначение не является тождественным противопоставленному товарному знаку (1), существенно отличается от него фонетически и визуально;

- заявленные товары 25 класса МКТУ не являются однородными товарам 25 класса МКТУ «ботильоны, ботинки лыжные, ботинки спортивные, ботсы, валенки [сапоги фетровые], галоши, костюмы маскарадные, обувь спортивная, обувь, полуботинки, полуботинки на шнурках, сабо [обувь], сандалии, сандалии банные, сапоги, тапочки банные, туфли гимнастические, туфли комнатные, туфли, уборы головные, шапки [головные уборы], шапочки для душа, шапочки купальные» противопоставленного товарного знака, поскольку имеют разные условия реализации (продаются на разных полках в магазинах), рекламируются в разных видах каталогов, рекламных изданиях, представляются на выставках разной тематики и т.д.;

- срок действия регистрации (5) истек, в этой связи данное противопоставление должно быть снято, а заявленное обозначение зарегистрировано в отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ;

- заявитель отказывается от заявленных услуг 41 класса МКТУ, поэтому противопоставления по товарным знакам (2, 3, 4) также должны быть сняты.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25, 28 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (14.07.2017) поступления заявки №2017728687 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

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 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.


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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», содержащее стилизованное изображение мальчика с игрушечной машинкой и словесный элемент «Смайл», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Буква «й» в слове «Смайл» выполнена в виде графического изображения улыбки (смайла). Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 25, 28 классов МКТУ.

Ввиду того, что заявитель отказался от государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ, коллегия снимает противопоставления по товарным знакам (2, 3, 4).

Противопоставление по товарному знаку (5) также снимается, поскольку срок действия регистрации данного товарного знака истек.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 28 классов МКТУ, как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой комбинированное обозначение «», включающее в себя овал, внутри которого размещен словесный элемент «SMILE», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал следующее.

Основным индивидуализирующим элементом, как в заявленном обозначении, так и в противопоставленном товарном знаке является словесный элемент «Смайл»/«SMILE».

При проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) было установлено, что они являются сходными, поскольку содержат фонетически тождественный словесный элемент «SMILE».

Словесный элемент «SMILE» в переводе с английского языка на русский язык означает «улыбка» (<https://www.lingvolive.com/>).

Словесный элемент «Смайл» или «смайлик» произошел от англ. «smile» – «улыбка». Иногда смайлик называют еще эмотиконом (англ. emoticon – «смайл», «смайлик»). «Смайлик» представляет собой небольшую симпатичную рожицу, которую помещают в текстовое сообщение для того, чтобы передать вместе с текстом еще и свою эмоцию, свое настроение: радость, изумление, огорчение, недоумение и т.д. (см. сведения из сети Интернет, например, <https://www.inetgramotnost.ru/>).

Таким образом, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом в силу совпадений у них смысловых значений.

Графический фактор сходства носит второстепенный характер и не оказывает решающего влияния на вывод о сходстве знаков в целом, который обусловлен фонетическим тождеством и семантическим сходством их основных словесных элементов.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых знаков.

Что касается однородности товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечнях сопоставляемых обозначений, коллегией установлено следующее.

Заявленные товары 25 класса МКТУ «белье нижнее; блузы; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; валенки [сапоги фетровые]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; колготки; комбинезоны [одежда]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; легинсы [штаны]; майки спортивные; нагрудники детские, за исключением бумажных; наушники [одежда]; носки; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда верхняя; одежда готовая; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; полуботинки; полуботинки на шнурках; пуловеры / свитера; приданое для новорожденного [одежда]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; чулки; шали; шапки [головные уборы]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; юбки; юбки-шорты» являются однородными товарам 25 класса МКТУ «нижнее белье, трусы, кальсоны, нательное белье; нижние юбки, майки, нижнее белье, поглощающее пот (нижнее белье), абсорбирующие пот чулки, халаты, белье (одежда), преданное для новорожденного (одежда), детские штаны, перчатки (одежда), толстовки, рукавицы, бумажная одежда, нагрудники не бумажные, фартуки (одежда), штаны, пляжная одежда, детские платки из текстиля, бюстгалтеры, одежда, в том числе набивная куртка (одежда), шарфы, галстуки, майки (одежда), трикотаж (одежда), одежда из кожи, кофточки, пижамы, пуловеры, бриджи (для ношения), брюки, юбки, свитера, готовые подкладки (частей одежды), жилеты, верхнее пальто, верхняя одежда, боди (женское белье), носки, подвязки, чулки, чулочные подтяжки, колготки, купальные плавки, рубашки, трикотаж, футболки, купальные плавки, купальники» противопоставленного знака (1), поскольку соотносятся как род-вид, являются взаимодополняемыми, имеют одно назначение (представляют собой совокупность предметов, которыми покрывают, облекают тело), имеют одни условия реализации (торговые центры, магазины),

зачатую данные товары продаются в одних и тех же отделах магазинов, имеют одинаковый круг потребителей, охватывающий все слои населения.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком (1) в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.01.2019, отменить решение Роспатента от 14.09.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017728687.