

## 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 возражение, поступившее 20.07.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 21.03.2016 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014718789, поданное ООО «ЛАМИЛЬЁРЕ», Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014718789 подано на регистрацию в качестве товарного знака 05.06.2014 в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение , представляющее собой прямоугольник черного цвета, на фоне которого в строку помещена выдержанная в едином стиле словесно-графическая композиция серого цвета, левая часть которой представлена изобразительным элементом в виде квадрата с широкими границами и полый серединой, образованного двумя одинаковыми, но развернутыми по отношению друг к другу под углом 180° и отстоящими друг от друга на ширину небольших зазоров «Г»-образными фигурами, а правая часть которой выполнена при помощи сложных элементов, напоминающих правильные и неправильные геометрические фигуры с выпуклыми и или вогнутыми прямыми углами, гармонирующих и стилистически объединенных с «Г»-образными фигурами в левой

части, и напоминающих равновысотные заглавные и строчные буквы латинского или кириллического алфавитов, составляющие фантазийный словесный элемент, ввиду оригинальной графики исполнения не подлежащий однозначному прочтению. Два сильно уменьшенных изображения квадратов с разомкнутым контуром и полый серединой расположены под изобразительным и словесным элементами, визуально объединяя их дополнительно в единое целое. В целом обозначение в отношении заявленных товаров и услуг является семантически нейтральным и носит фантазийный характер».

Роспатентом 21.03.2016 принято решение о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ. В отношении товаров 18, 25 и части услуг 35 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным



товарным знаком по свидетельству №241927 с приоритетом от 06.07.2001, зарегистрированным на имя Предприятия с иностранными инвестициями ООО «Нудел Продукт», Пензенская обл., в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ, и




комбинированным знаком по международной регистрации №571589 с приоритетом от 08.07.1991, которому ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя FASHION TRADE S.R.L., Via Crescenzo, 80 Roma, в том числе, для товаров 18, 25 классов МКТУ, которые являются

однородным заявленным товарам 18, 25 и связанным с ними услугам 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 20.07.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель оспаривает решение Роспатента только в части отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ;

- заявленное обозначение  и противопоставленный

знак  по международной регистрации №571589 не являются сходными;

- словесный элемент заявленного обозначения ввиду оригинального графического исполнения букв не подлежат однозначному прочтению;

- оригинальное графическое исполнение данного элемента привело к утрате им словесного характера и обусловило возможность его восприятия как изобразительного элемента;

- если предположить, что для некоторых потребителей данное обозначение будет восприниматься не в качестве изобразительного элемента, а в качестве словесного, то можно увидеть, что оно состоит из букв латинского и русского алфавитов;

- в связи с этим представляется возможным говорить, что данный словесный элемент представляет собой слово «FELLIP», «FELLIP», но никак не «FELLINI»;

- как известно, буква «N» в латинском алфавите имеет иное написание, отличное от написания буквы «П» в русском алфавите;

- сравниваемые словесные элементы не являются графически сходными, так как имеют различный вид шрифта (шрифт, близкий к стандартному/оригинальную графическую проработку, которая позволяет воспринимать данный элемент как

изобразительный); выполнены разным алфавитом (в латинице/сочетание букв латинского и кириллического алфавита); выполнены в различной цветовой гамме (буквы белого цвета с черной окантовкой /буквы серого цвета);

- словесный элемент «FELLIP»/«FELLIII» в заявленном обозначении не имеет семантического значения, ввиду его отсутствия в словарно-справочной литературе;

- словесный элемент «FELLINI» в знаке по международной регистрации №57189 представляет собой фамилию итальянского происхождения;

- принимая во внимание, что сравниваемые обозначения имеют различное семантическое значение, можно сделать вывод о том, что данные элементы не являются сходными по семантическому признаку;

- можно согласиться с наличием совпадающих и сходных звуков между словесными элементами «FELLIP», «FELLIII» и «FELLINI»;

- однако данные словесные элементы не являются фонетически сходными, поскольку буква «П» в словесном элементе заявленного обозначения придает ему совершенное иное звучание;

- изобразительные элементы заявленного обозначения и противопоставленного знака имеют различную внешнюю форму (прямоугольник и круг), различное смысловое значение (изобразительный элемент в виде геометрических фигур и изображение животных в круге, изображение короны), различный вид и характер изображений, различное сочетание цветов и тонов (черный, серый и белый, черный);

- принимая во внимание вышеизложенное можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и в дополнение к услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых уже принято решение о государственной регистрации товарного знака, также зарегистрировать товарный знак по заявке №2014718789 в отношении заявленных товаров 18, 25 классов МКТУ.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 13.09.2016, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 21.03.2016 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего, 20.07.2016 и оставлении в силе решение Роспатента от 21.03.2016.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2018 по делу №СИП-12/2017 признано недействительным решение Роспатента от 11.10.2016 года об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 20.07.2016, оставлении в силе решение Роспатента от 21.03.2016, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 20.07.2016 на решение Роспатента от 21.03.2016 о государственной регистрации товарного знака.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта с учетом статьи 12 Кодекса возражение, поступившее 20.07.2016 было рассмотрено коллегией повторно.

Заявителем было представлено дополнение к возражению, доводы которого сводятся к анализу судебных актов, в которых идет сравнение заявленного обозначения с

противопоставленным знаком



по международной регистрации №571589, а

также говорится о выводах из представленных судебных актов относительно сходства данных обозначений, и, кроме того заявитель также проводит анализ сходства

заявленного обозначения с противопоставленным знаком



международной регистрации №571589;

- заявитель считает, что сравниваемые обозначения имеют различное общее впечатление, в сравниваемых обозначениях именно изобразительный элемент играет существенную роль в индивидуализации товара.

Заявителем были приложены следующие материалы:

1. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2018 по делу № СИП-12/2017;

2. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-12/2017.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (05.06.2014) заявки №2014718789 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс 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 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 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил 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 пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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 в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее прямоугольник черного цвета, на фоне которого размещено словесное обозначение «FELLINI», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, причем между буквами «-I-» и «-I-» расположена стилизованная буква «П» русского алфавита. Слева от слова размещен изобразительный элемент в виде стилизованного квадрата, образованного двумя «Г-образными» фигурами. Высота квадрата равна высоте букв словесного элемента. Два аналогичных по форме, но значительно меньших по размеру изобразительных элемента размещены под квадратом и словесным элементом. Композиция выполнена в черно-серой цветовой гамме.

Необходимо отметить, несмотря на то, что словесный элемент выполнен легко прочитываемым шрифтом буквами латинского алфавита, и, что буквенный символ «П» можно воспринять как «обыгранную» английскую букву «N», нельзя однозначно говорить о том, что словесный элемент будет восприниматься как слово «Fellini», поскольку данный словесный элемент может быть прочитан российским потребителем как «FELLINI» («Феллипи»), в связи с чем, словесный элемент «FELLINI» заявленного обозначения может быть отнесен к категории трудно прочитываемым обозначениям.

Заявитель оспаривает решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении указанных товаров заявленному обозначению противопоставлен знак по международной регистрации №571589, представляющий собой комбинированное обозначение



в виде геральдической композиции, включающей стилизованные изображения льва, единорога и короны. Между изображениями льва и единорога на фоне овала белого цвета выполнена буква «F». Под буквой «F» на фоне изогнутой



ленты размещен словесный элемент «FELLINI», выполненный буквами латинского алфавита.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и знака по международной регистрации №571589 коллегией установлено следующее.

Сравниваемые знаки производят совершенно различное общее зрительное впечатление.

В заявленном обозначении доминирующим является словесный элемент, выполненный оригинальным шрифтом. В противопоставленном знаке, напротив, словесный элемент не является доминирующим, поскольку большую часть знака занимает геральдическая композиция, которая содержит в своем составе изобразительные элементы в виде стилизованных изображений льва, единорога и короны, что отличает противопоставленный знак от заявленного обозначения, которое выполнено в совершенно иной графической манере (прямоугольник черного цвета, на фоне которого размещено словесное обозначение «FELLINI»), то есть сравниваемые знаки имеют различную внешнюю форму (прямоугольник и круг), различный вид и характер изображений, различное количество изобразительных элементов.

Кроме того, сравнительный анализ словесных элементов показал, что они также имеют существенные отличия.

Так, сравнительный анализ сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору показал, что входящие в их состав словесные элементы «FELLINI»/«FELLINI» имеют сходный состав гласных звуков, а состав согласных отличается в конце словесных элементов буквами «N-»/«N-», такое отличие, в данном случае, играет существенную роль при восприятии анализируемых обозначений.

Кроме того заявленное обозначение содержит изобразительный элемент в виде стилизованного квадрата, образованного двумя «Г-образными» фигурами, который может быть воспринят как стилизованная буква «O», в связи с чем, заявленное обозначение может быть прочитано как «OFELLINI».

Действительно, сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства, так как имеют разное количество и состав букв. Наличие в

знаках различных словесных элементов обуславливает существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению с противопоставленным. Следовательно, сходство сравниваемых знаков по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Анализ по семантическому фактору сходства показал, что словесный элемент «FELLIPPI» заявленного обозначения отсутствует в словарно-справочной литературе, то есть не является лексической единицей какого-либо языка, в связи с чем указанный словесный элемент может восприниматься как фантазийный.

Сравниваемые словесные элементы различаются и визуально, поскольку выполнены разными шрифтами.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства до степени смешения.

Анализ товаров 18, 25 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака, показал, что данные товары являются однородными, поскольку совпадают (зонты, кошельки, сумки и т.д.), либо относятся к общему роду товаров (в частности, к изделиям из кожи, шорным изделиям, одежде, обуви), имеют одинаковое назначение и совпадающий круг потребителей, однако при установленном несхождении заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №571589, однородность товаров не является препятствием для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2014718789.

Однородность товаров 18, 25 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

Таким образом, коллегия не усматривает несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: **удовлетворить возражение, поступившее 20.07.2016, изменить решение Роспатента от 21.03.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014718789.**