

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 14.08.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Ериным Денисом Александровичем, Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016748002, при этом установлено следующее.



Обозначение по заявке №2016748002, поданной 19.12.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 14, 16, 21, 25, 33 и услуг 35, 38, 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой композицию, состоящую из стилизованной буквы «М» и трех геометрических фигур неправильной формы.

Роспатентом 18.04.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016748002 в отношении всех заявленных товаров 09, 14, 16, 21, 33 и услуг 35, 38, 39 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до



степени смешения со знаком по международной регистрации №1330875 с конвенционным приоритетом от 04.08.2016 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя С. Cavauto Р.л., Италия в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В Роспатент 14.08.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не являются сходными, так как:

- изобразительные элементы сравниваемых обозначений не совпадают по большинству признаков, по которым определяется сходство изобразительных обозначений:

- так заявленное обозначение состоит из трех фигур, которые образуют цельную звезду, а противопоставленный знак состоит из двух фигур, образующих полую звезду;

- композиционное построение противопоставленного знака заключается в соединении двух неочевидных буква «М» и центральной буквы «М», выполненной особым шрифтом, которые в совокупности представляют собой контуры полой звезды, в то время как в заявленном обозначении все элементы (буква «М», верхний элемент, выполненный в виде алмаза, и два боковых элемента в виде спектральных призм) в совокупности образуют негативное пространство, в котором читается буква «М»;

- буква «М» в противопоставленном знаке выполнена оригинальным шрифтом, затрудняющим ее прочтение. Все элементы в противопоставленном знаке выполнены тонкими линиями, в то время, как в заявленном обозначении – крупными;

- противопоставленный знак выполнен серым цветом, а заявленное обозначение – черным цветом;

- кроме того, противопоставленный знак содержит словесный элемент «Militem», который является наиболее значимым элементом знака;

- учитывая отсутствие сходства заявленного обозначения с противопоставленным знаком (1), разные виды деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака, очевидно, что рядовой потребитель способен отличить заявленное обозначение и противопоставленный знак (1).

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 18.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016748002 в отношении всех заявленных товаров 09, 14, 16, 21, 25, 33 и услуг 35, 38, 39 классов МКТУ.

Заявителем с возражением были представлены следующие материалы:

- информация по рассматриваемой заявке [1];

- распечатки из сети Интернет сведений о правообладателе противопоставленного знака [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.12.2016) поступления заявки №2016748002 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 положениями пункта 43 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

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

Перечисленные признаки могут учитываться 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).



Заявленное обозначение по заявке №2016748002 представляет собой изобразительное обозначение, выполненное в виде композиции, состоящей из стилизованной буквы «М» и звезды.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09, 14, 16, 21, 25, 33 и услуг 35, 38, 39 классов МКТУ.

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

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в



заключении по результатам экспертизы указан знак по международной регистрации №1330875 – (1).

Противопоставленный знак (1) представляют собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения буквы «М» и звезды и словесный элемент «Militem», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, расположенный в нижней части знака. Знак (1) выполнен в сером цветовом сочетании.

Правовая охрана противопоставленному знаку (1) на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ.

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

При определении сходства изобразительных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые, как правило, сравнивают товарный знак с образом, хранящимся в их памяти. Поэтому, если первым впечатлением от сравниваемых обозначений является сходство, а последующий анализ

выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений следует руководствоваться первым впечатлением.

Сходство изобразительных элементов сравниваемых обозначений обусловлено общим зрительным впечатлением, а именно:

- внешней формой, обусловленной тем, что внешние контуры изобразительных элементов напоминают стилизованную звезду, сравниваемые обозначения включают одни и те же элементы: букву «М» и фрагменты звезды (что заявителем не оспаривается);

- одинаковым композиционным построением, которое заключается в одинаковом расположении и соотношении элементов (буква «М» расположена по центру композиции, а изображение «звезды» сверху буквы), применением при начертании сравниваемых букв «М» одинаково наклоненных боковых линий, которые одинаково срезаны в нижней части, изображение «звезды» имеет три луча – верхний и два боковых;

- наличием симметрии.

При этом коллегия отмечает, что выполнение буквы «М» в утолщенной форме, чем в противопоставленном знаке, а также выполнение изображения «звезды» не сплошной линией, как в противопоставленном знаке, а с помощью геометрических фигур не является существенным.

Относительно довода заявителя о наличие словесного элемента в знаке (1), который «уменьшает степень сходства сравниваемых обозначений» следует отметить, следующее.

Входящий в состав противопоставленного знака (1) словесный элемент «Militem» безусловно играет свою роль в индивидуализации товаров правообладателя противопоставленного знака (1). Тем не менее, если при сравнении изобразительного обозначения с изобразительным элементом комбинированного обозначения установлено их сходство, то такие обозначения признаются сходными в целом, при этом нельзя не отметить, что наиболее значимым при восприятии элементом в композиции противопоставленного знака (1) является изобразительный элемент, поскольку он занимает доминирующее положение и именно на нем в большей степени фиксируется внимание потребителя.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) по визуальному признаку сходства.

Сравнение перечней товаров 25 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Сопоставляемые товары, указанные в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленного знака (1), относятся к одной родовой категории товаров (одежда, обувь, головные уборы), имеют одно назначение, один рынок сбыта (оптовая и розничная сеть), один круг потребителей, в связи с чем признаются однородными. Однородность товаров 25 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Установленное выше сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) приводит к смешению потребителями однородных товаров 25 класса МКТУ, маркированных сравниваемыми обозначениями.

Что касается довода заявителя относительно того, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака осуществляют разные виды деятельности, то коллегия отмечает, что оценке подлежат товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку и испрашивается охрана заявленного обозначения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации № 1330875 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.08.2018, оставить в силе решение Роспатента от 18.04.2018.