

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 21.10.2008, поданное Быковской Эллой Викторовной, г. Воронеж (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2006727796/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006727796/50 с приоритетом от 28.09.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено комбинированное обозначение в форме прямоугольника, в центре которого расположено слово «ФОРМА», выполненное оригинальными буквами русского алфавита, где буква «Ф» символизирует локоны волос.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.07.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания), которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).

Заключение экспертизы обосновано тем, что заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «ФОРМА» сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Форма» по свидетельству №216803 с приоритетом от 11.08.1999, зарегистрированным на имя иного лица в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных услугам 44 класса МКТУ в заявленном обозначении. Сходство обусловлено фонетическим сходством словесных элементов знаков.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.10.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, так как сравниваемые обозначения не имеют графического, изобразительного и смыслового сходства;
- сравниваемые обозначения не создают общего зрительного впечатления, поскольку в них используется различный вид, цвет и написание шрифта;
- сравниваемые обозначения различаются по внешней форме, виду и характеру изображений, сочетанию цветов и тонов;
- согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса заявитель просит внести изменения в заявленное обозначение, дополнив его неохраняемым элементом «сеть салонов красоты», что позволит потребителю различать сравниваемые обозначения при использовании устной и радиорекламе;
- заявитель и заявляемый товарный знак давно и хорошо известны на рынке, что подтверждается рекламными материалами, публикациями в прессе и в сети Интернет.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2006727796/50.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.09.2006) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесного элемента «ФОРМА», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита на фоне прямоугольника.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров на имя иного лица комбинированного товарного

знака, состоящего из словесного элемента «Форма», выполненного прописными буквами русского алфавита с заглавной буквы «Ф», и изобразительного элемента в виде окружности, в центре которой расположена латинская буква «F» в оригинальной графике.

Необходимо учитывать, что в составе заявленного обозначения и противопоставленного знака словесные элементы являются основными, так как имеют смысловое значение, легче запоминаются и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений в целом.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ФОРМА» (Форма– способ существования содержания, неотделимый от него и служащий его выражением; внешнее очертание, наружный вид предмета, см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 886), который занимает доминирующее положение в знаках.

По графическому фактору сходства их следует признать не сходными, поскольку в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке помимо словесного элемента присутствуют изобразительные элементы.

Однако, такое отличие не влияет на вывод о сходстве знаков в целом, поскольку данный признак носит второстепенный характер, а ассоциирование обозначений друг с другом обусловлено семантическим и фонетическим тождеством их словесных элементов.

Итак, наличие словесного элемента «ФОРМА» обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленным знаком в целом.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Услуги 44 класса МКТУ, приведенные в перечне заявленного обозначения, относятся к услугам в области медицины, гигиены и косметики, которые являются однородными услугами 42 класса МКТУ «больницы; диспансеры; здравницы;

институты красоты» противопоставленного знака, поскольку они являются идентичными и имеют одинаковую цель, назначение, круг потребителей.

Таким образом, заявленное комбинированное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Форма» (св-во №216803) и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Что касается просьбы заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение, а именно дополнить его неохраняемыми элементами «сеть салонов красоты», коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса данные изменения не могут быть произведены, поскольку они существенно изменяют заявленное обозначение товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 21.10.2008, оставить в силе решение Роспатента от 29.07.2008.

