

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

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 01.11.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МИНИ МАКСИ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017703856 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017703856, поданной 06.02.2017, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 25, услуг 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки, заявлено комбинированное обозначение



, выполненное буквами русского и латинского алфавитов в две строки в цветовом сочетании: «сиреневый, зеленый, фиолетовый, желтый».

Роспатентом 04.05.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017703856 в отношении всех товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- словесный элемент «С любовью к детям» является неохраняемым элементом;
- в отношении товаров 25 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 25 и услугам 40, 42 классов МКТУ, заявленное обозначение [1] сходно до



степени смешения с товарным знаком: , свидетельство № 411234 (приоритет от 09.10.2008, срок действия регистрации продлен до 09.10.2028, «модный» - неохраняемый элемент) [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Коротковой Ларисы Николаевны, 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 34/76, кв. 17;

- сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] определялось на основании фонетического сходства сравниваемых словесных элементов «Mini Maxi» / «Mini m Max»;
- сравниваемые товары 25 класса МКТУ являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид;

- противопоставление по товарному знаку (свидетельство № 462205, приоритет от 22.09.2010) было снято экспертизой в связи с предоставлением согласия от правообладателя.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 01.11.2018 возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] семантически (различные образы и ассоциации) и визуально (разные зрительные образы) не сходны до степени смешения;
- в заявлном обозначении [1] сильным элементом является элемент «С любовью к детям», который был разработан дизайнером для бренда детской одежды заявителя и не является обязательным описательным атрибутом свойств и качеств товаров;
- элементы «MINI» и «MAXI» могут восприниматься в качестве указания на свойства товаров и услуг («MINI» - в переводе с английского на русский язык

означает «мини, уменьшенный, укороченный», «MAXI» - в переводе с английского на русский язык означает «макси, удлиненный»);

- элементы «MINI» и «MAXI» нередко используются в рамках товарооборота и предложения потребителям, как обозначающие стиль одежды, характеристики размеров (например, популярные Интернет-ресурсы:

<https://ru.aliexpress.com/popular/mini-clothes-style.html>; <https://4mymoda.m/blog/43580651293/Kak-vyiglyadet-eleganmo-v-odezhde-mini> и т.д.);

- в различных словарях слова «МИНИ» и «МАКСИ» также указывают на размеры одежды: например, «Мини» 1. ср. нескл. разг. Юбка, платье, пальто, длиной выше колена. 2. прил. неизм. Очень короткий (о длине юбки, платья, пальто).... Толковый словарь Ефремовой. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. - М.: Русский язык, 2000; «Макси» - первая часть сложных слов, вносящая значения 1) очень длинный (макси пальто, макси юбка и т.п.) 2) очень большой (макси серия и т.п.) 3) очень сильный (макси освещение и т.п.). Толковый словарь Ефремовой. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. - М.: Русский язык, 2000;

- по сравнению со словесным элементом «С любовью к детям» элементы «MINI» и «MAXI» являются более слабыми элементами с точки зрения семантического значения, при этом имеют яркое художественно-графическое исполнение (шрифт, графика и т.д.);

- в противопоставленном товарном знаке [2] элемент «Модный» стоит на первом месте и влияет на восприятие товарного знака в целом;

- сравниваемые обозначения [1] и [2] не могут быть спутаны потребителями, поскольку не создают единых ассоциаций и потребитель не может воспринять один знак за другой за счет различных словесных элементов.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 и услуг 40, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 01.11.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (06.02.2017) заявки № 2017703856 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения [1] 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям пункта 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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.



Заявленное обозначение [1] по заявке № 2017703856 представляет собой совокупность элементов «С любовью к детям», «MINI», «MAXI». Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака

испрашивается в отношении товаров 25, услуг 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «сиреневый, зеленый, фиолетовый, желтый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Словесный элемент «С любовью к детям» не имеет прямого описательного характера по отношению к испрашиваемым товарам 25 класса МКТУ, представляющим собой разновидности детской одежды, и сопутствующим им в гражданском обороте услугам 40, 42 классов МКТУ, связанным с пошивом и моделированием одежды. Элемент «С любовью к детям» заявленного обозначения [1] является ассоциативным в отношении испрашиваемых товаров и услуг, поскольку таких прямых описательных характеристик в области деятельности заявителя не существует.

Таким образом, в отношении товаров 25, услуг 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, у коллегии есть основания полагать, что словесный элемент «С любовью к детям» заявленного обозначения не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 411234 (приоритет от 09.10.2008, срок действия регистрации продлен до 09.10.2028, «модный» - неохраняемый элемент) [2] является комбинированным, представляет собой комбинацию из черно-белых прямоугольников и словесных элементов «Модный», «Mini m Max». Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В заявлении обозначении [1] наиболее сильным, оригинальным элементом, обеспечивающим смысловую нагрузку обозначения в целом, является элемент «С любовью к детям». Словесные элементы «MINI», «MAXI» с учетом их перевода с английского языка на русский язык имеют следующие семантические значения:

«MINI» - мини, миниатюрный, малый, очень короткий, короткий; «MAXI» - макси, большой размер, максимально длинный, длинный (см. электронные словари: <https://dic.academic.ru/>; <https://translate.ru/>). Таким образом, словесные элементы «MINI», «MAXI» заявленного обозначения [1] являются слабыми элементами в силу своего смыслового значения, однако, ввиду используемых при их написании ярких цветов, способствуют образованию оригинальной запоминающейся комбинации.

Вместе с тем, восприятие противопоставленного товарного знака [2] начинается с неохраняемого элемента «Модный», который в совокупности со слабыми элементами «Mini m Max», способствуют формированию иной композиции, отличающейся по своему композиционному построению и семантической окраске от заявленного обозначения [1].

Таким образом, несмотря на близость звучания и одинаковое смысловое значение элементов «MINI», «MAXI» [1] / «Mini m Max» [2], сравниваемые обозначения имеют фонетические различия, обусловленные наличием в них элементов «Модный» [2] / «С любовью к детям» [1]. Смысловая нагрузка, заложенная в сравниваемые обозначения [1] и [2] различается, поскольку заявленное обозначение [1] содержит в себе образ привязанности, любви к детям, противопоставленный товарный знак [2] не связан напрямую с детьми и формирует образ модной одежды на любой вкус. Визуальные различия сравниваемых обозначений [1] и [2] достигаются за счет разного зрительного впечатления, формируемого за счет использования при написании словесных элементов разного шрифта (элемент «MINI», «MAXI» [1] – крупные стилизованные буквы ярких цветов; элемент «Модный» [2] – рукописный белый шрифт на черном фоне, «Mini m Max» [2] – стандартный шрифт, выделяемый за счет совокупности белого и черного цветов), а также за счет разного композиционного расположения словесных элементов в пространстве.

Таким образом, с учетом всех вышеперечисленных признаков у коллегии нет оснований для вывода о том, что сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом.

В отношении однородности сравниваемых товаров 25 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Товары 25 класса МКТУ заявленного обозначения [1] представляют собой отдельные позиции видового наименования «одежда», указанного отдельной позицией в перечне товаров 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], при этом сравниваемые товары имеют общее назначение (для одевания, защиты кожных покровов) и круг потребителей, что обуславливает их однородность. Заявленные услуги 40, 42 классов МКТУ являются сопутствующими в гражданском обороте товарам 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], что обуславливает их однородность. Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 25, услуг 40, 42 классов МКТУ одному лицу.

Однородность сравниваемых товаров и услуг заявителем в материалах возражения не оспаривается.

Вместе с тем, ввиду отсутствия сходства у сравниваемых обозначений [1] и [2] однородные товары 25 и услуги 40, 42 классов МКТУ не будут смешиваться потребителем в гражданском обороте.

Отсутствие ассоциирования заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] в целом обуславливает вывод о соответствии обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 25, услуг 40, 42 классов МКТУ и неправомерности решения Роспатента от 04.05.2018.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 01.11.2018, отменить решение Роспатента от 04.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017703856.