

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 (далее - Кодекс), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.08.2008, поданное ИП Моисеевой И.Б., Россия (далее - заявитель), на решение экспертизы об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006706307/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006706307/50 с приоритетом от 17.03.2006 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «ИРМА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральным институтом промышленной собственности 25.09.2007 вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006706307/50 в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон), а также пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Данное решения обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «IRMA LA DOUCE» по международной регистрации №429089 с приоритетом от 29.03.1977, зарегистрированным на

имя другого лица в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 20.08.2009 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006706307/50.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не сходны фонетически, так как имеют разное произношение;

- словесные элементы не сходны семантически, поскольку заявленное обозначение «ИРМА» - это просто женское имя, а в обозначении «IRMA LA DOUCE», которое в переводе с французского языка означает «Нежная Ирма», «Сладкая Ирма», смысловой акцент сделан именно на прилагательном «LA DOUCE»;

- использование латинского и русского алфавита в написании сравниваемых словесных элементов способствует различному их восприятию, вследствие чего они не сходны визуально;

- заявитель отмечает, что он является производителем товаров «женская одежда из трикотажа», в то время как правообладатель противопоставленного знака - производитель нижнего женского белья, в связи с чем сравниваемые товары неоднородны, так как относятся к товарам разного вида, имеют разное назначение и разные каналы реализации;

- кроме того, заявитель обращает внимание, что использует обозначение «ИРМА» с 1999 года.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение экспертизы от 25.09.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006706307/50 в качестве товарного знака в отношении скорректированного

перечня, а именно в отношении товаров 25 класса МКТУ «женская одежда из трикотажа».

К возражению были представлены распечатки из сети Интернет - [1].

На заседании коллегии, состоявшемся 25.11.2009, заявителем были представлены дополнительные материалы к возражению, а именно:

- распечатки сайта Роспатента (товарные знаки №№109573, 173378, 149825, 152659, международная регистрация №429089) - [2];

- письмо-обращение заявителя к правообладателю противопоставленного знака - [3].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения не убедительными.

С учетом даты (17.03.2006) поступления заявки №2006706307/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанные Закон и Правила

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков,

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 пункте 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 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2006706307/50 является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак «IRMA LA DOUCE» по международной регистрации №429089 является словесным, выполненным стандартным шрифтом

заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сравнительный анализ показал, что противопоставленный знак содержит в своем составе фонетически тождественный заявленному обозначению словесный элемент (IRMA – ИРМА), что свидетельствует о фонетическом вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых элементов по фонетическому фактору сходства.

Смысловое сходство обусловлено совпадением одного их элементов обозначений (IRMA – ИРМА), на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение (женское имя). Таким образом, понятия, заложенные в исследуемые обозначения одинаковы, что позволяет признать сравниваемые обозначения в целом семантически сходными.

Что касается графического признака сходства, то применение в написании обозначений разных алфавитов ослабляет сходство обозначений. Однако графический фактор сходства в данном случае не является определяющим.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Поскольку заявителем был скорректирован перечень товаров 25 класса МКТУ, с целью исключения однородных товаров, то анализ однородности рассматривается в отношении скорректированного перечня, который включает следующие позиции товаров 25 класса МКТУ «женская одежда из трикотажа».

Противопоставленному знаку правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ - Corsets, à savoir vêtements modelant et soutenant le corps, particulièrement soutiens-gorge de toute sorte et forme, corsets, corselets, corsets élastiques, porte-jarretelles et gaines-culottes (à l'exception des vêtements orthopédiques); linge, à savoir linge de corps; vêtements de bain (корсеты, а именно, одежда, моделирующая и

поддерживающая тело, особенно всевозможные бюстгалтеры и форма, корсеты, женские пояса с резинками, эластичные корсеты, пояс для подвязок и пояса-трусы (за исключением ортопедической одежды); белье, а именно, нательное белье; купальные костюмы).

Товары скорректированного перечня «женская одежда из трикотажа» могут включать как изделия трикотажные бельевые, купальные, верхние, так и другие изделия из трикотажа, к которым относятся товары противопоставленного знака, что обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Таким образом, сравниваемые товары однородны, поскольку относятся к одному роду товаров и имеют одно назначение, один круг потребителей и один рынок сбыта.

Относительно ссылки заявителя на наличие регистраций товарных знаков по свидетельствам №109573, 173378, 149825, 152659 следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела.

Относительно мнения заявителя о том, что заявленное обозначение используется им с 1999 года, следует отметить следующее.

Представленные заявителем материалы носят информационный характер и не могут рассматриваться в качестве доводов для преодоления приведенных в решении экспертизы мотивов отказа по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Относительно представленного документа [3], следует отметить, что он представлен без перевода и не может быть принят.

Таким образом, установленное фонетическое и семантическое сходство обозначения по заявке №2006706307/50 и противопоставленного знака по международной регистрации №429089 и однородности товаров обуславливают вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 25 класса МКТУ скорректированного перечня и, следовательно, правомерность решения экспертизы.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.08.2009,  
оставить в силе решение экспертизы от 25.09.2007.**