

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 04.09.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Ворониным Олегом Геннадьевичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №719989, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2018734677 с приоритетом от 14.08.2018 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.07.2019 за №719989 в отношении товаров 25 и услуг 35, 37, 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Якушевой Анастасии Михайловны, Москва, (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №719989 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «I am» и «rajata», выполненные буквами

латинского алфавита оригинальным шрифтом, между которыми расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения сердца. Товарный знак охраняется в голубом, черном цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.09.2020 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения с серией



товарных знаков: по свидетельству №410731 с приоритетом от 08.09.2008

– (2), **I AM STUDIO** по свидетельству №654642 с приоритетом от

03.08.2017 – (3), **I AM STUDIO** по свидетельству №655517 с приоритетом от 22.01.2018 – (4), объединенных одним общим элементом «I AM», правовая охрана которым принадлежит лицу, подавшему возражение;

- сходство оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленных товарных знаков (2-4) обусловлено тем, что в их состав входит фонетически и семантически тождественный и сходный визуально словесный элемент «I AM», расположенный в начальной позиции сравниваемых знаков и несущий в знаках основную индивидуализирующую нагрузку;

- лицо, подавшее возражение отмечает, что в оспариваемом знаке (1) именно словесный элемент «I AM» является сильным элементом знака, поскольку не носит описательного характера, в отличие от слова «PIJAMA», которое, в свою очередь, является видовым наименованием товаров. Кроме того, словесный элемент «I AM» отделен от слова «PIJAMA» графическим элементом, не образует со словом «PIJAMA» устойчивого словосочетания, в связи с чем воспринимается как самостоятельный элемент;

- сравниваемые товарные знаки (1) и (2-4) используются для индивидуализации одежды, обуви и головных уборов, а также предприятий (магазинов), через которые осуществляется розничная торговля этими товарами, в связи с чем присутствует опасность их смешения;

- все товары и услуги, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак (1), однородны товарам и услугам, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков (2-4), поскольку имеют одно назначение, круг потребителей и рынок сбыта;

- довод о сходстве сравниваемых товарных знаков (1) и (2-4) подтверждается выводами, изложенными в заключении по результатам рассмотрения аналогичного возражения, поданного лицом подавшим возражение, против предоставления

IAM
ACADEMY

правовой охраны товарному знаку по свидетельству №685586 – [1];

- лицо, подавшее возражение, также отмечает, что до даты приоритета оспариваемой регистрации осуществляло деятельность по производству и реализации товаров 25 класса МКТУ, маркированных противопоставленными товарными знаками, что подтверждается сведениями из сети Интернет – [2].

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №719989 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Заключение по результатам рассмотрения возражения против

IAM
ACADEMY

предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №685586;

2. Распечатки из сети Интернет сведений о лице, подавшем возражение.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 04.09.2020, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом, так как не представлены сведения об использовании товарного знака (2), а товарные знаки (3, 4) не используются в отношении таких товаров, как «домашняя одежда»;

- противопоставленные товарные знаки (2-4) не обладают известностью и различительной способностью;

- сравниваемые знаки (1) и (2-4) не являются сходными, так как имеют существенные отличия по фонетическому, графическому и семантическому признакам сходства;

- так, в оспариваемом товарном знаке обозначение «I am pijama» является неделимым ни графически, ни фонетически словосочетанием, которое имеет цельную синтаксическую конструкцию с определенным смыслом – как нечто нежное, домашнее, уютное, сделанное с любовью;

- словесный элемент «pijama» не имеет перевода с английского языка и является либо заимствованным словом из другого языка, либо вымышленным. В связи с чем обозначение «I am pijama» может являться фразой представляющегося человека, который сообщает о том кто он такой или как его зовут - pijama. Если же рассматривать словесный элемент «pijama» как транслитерацию слова «пижама», то в целом предложение приобретает шуточную, фантазийную форму;

- в то же время противопоставленные знаки «I AM STUDIO» означают «я - студия» / «я - мастерская», то есть место для творчества и создания чего-либо;

- наиболее значимыми частями в оспариваемом (1) и противопоставленных (3, 4) товарных знаках являются их последние слова «pijama» и «STUDIO», поскольку именно они имеют длительное произношение, лучше запоминаются потребителем и несут наибольшую смысловую нагрузку;

- обозначение «I AM» не является сильным элементом, поскольку представляет собой известное простое местоимение «я». Кроме того, существует большое количество

товарных знаков зарегистрированных на имя различных лиц в отношении товаров 25 класса МКТУ, в состав которых входит обозначение «I AM».

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (14.08.2018) правовая база для оценки его охраноспособности 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 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №719989 может быть подано заинтересованным лицом.

Исходя из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что возражение подано Индивидуальным предпринимателем Ворониным Олегом Геннадьевичем, заинтересованность которого обусловлена тем, что он является обладателем более ранних исключительных прав на товарные знаки (2-4), с которыми оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения, а также осуществляет деятельность в той же сфере, что и правообладатель оспариваемого товарного знака.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №719989 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «I am» и «rajata», выполненные буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, между которыми расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения сердца. Товарный знак охраняется в голубом, черном цветовом сочетании.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения с товарными знаками:



- по свидетельству №410731 – (2), представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «I AM», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, заключенный в прямоугольную рамку;

I AM STUDIO

- по свидетельству №654642 – (3), представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом;

I AM STUDIO

- по свидетельству №655517 – (4), представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана противопоставленным знакам (2, 3) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ, противопоставленному знаку (4) предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 25, 35, 40 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В оспариваемом товарном знаке словесные элементы «I am» и «рајата», с учетом графического исполнения (между элементами расположен изобразительный элемент) воспринимаются как два самостоятельных элемента. Кроме того, данные элементы вместе не образуют смыслового понятия, отличного от лексического значения каждого элемента. Спорное обозначение не может быть отнесено к категории так называемых устойчивых словосочетаний (идиом), значение которых не совпадает со значениями составляющих его слов.

В этой связи правомерным является проведение анализа сходства по каждому элементу.

Следует также отметить, что в оспариваемом товарном знаке (1) словесный элемент «rajata» воспринимается потребителем как указание на предмет одежды, а в противопоставленных знаках (3, 4) словесный элемент «STUDIO» воспринимается потребителем как видовое наименование предприятия, в связи с чем данные элементы являются менее оригинальными элементами знаков.

С учетом изложенного сходство сравниваемых знаков (1) и (2-4) обусловлено тем, что в их состав входит фонетически и семантически тождественный и сходный визуально словесный элемент «I AM», несущий в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Довод правообладателя относительно того, что обозначение «I am rajata» представляет собой словосочетание, имеющее определенную семантику, не может быть признан убедительным, поскольку не подтвержден документами, иллюстрирующими, что российским потребителем данное обозначение воспринимается как словосочетание.

Что касается визуального признака сходства сравниваемых знаков в целом, то между сравниваемыми знаками имеются визуальные отличия, однако в рассматриваемом случае они второстепенны, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического и семантического тождества доминирующих словесных элементов «I AM», выполненных буквами одного алфавита.

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало следующее.

Сопоставляемые товары 25 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого (1) и противопоставленных (2-4) знаков, однородны, поскольку относятся к одному роду товаров (одежда, обувь, головные уборы), имеют одно назначение «обезопасить тело от негативного влияния окружающей среды», один рынок сбыта (оптовая и розничная торговля), имеют широкий круг потребителей, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом.

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого знака (1) и противопоставленного знака (4) относятся к одной родовой группе услуг (продвижение товаров, либо услуги в области управления бизнесом), соответственно, имеют оно назначение (повышения спроса на товары и увеличения их сбыта, либо управление производством) и один круг потребителей, следовательно, признаются однородными.

Сопоставляемые услуги 40 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого знака (1) и противопоставленного знака (4) относятся к одной родовой группе услуг (обработка материалов), имеют оно назначение и один круг потребителей, следовательно, признаются однородными.

Услуги 37 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, неоднородны товарам и услугам противопоставленных знаков, так как относятся к разным видам деятельности и оказываются разными лицами. При этом лицом, подавшим возражение, не представлены материалы подтверждающие возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары и услуги могут производиться одним лицом.

Довод правообладателя относительно наличия товарных знаков, включающих обозначение «I am», зарегистрированных на имя разных лиц, не может повлиять на выводы коллегии, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Таким образом, сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака по свидетельству №719989 с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №410731, №654642, №655517 в отношении однородных товаров и услуг 25, 35, 40 классов МКТУ позволяют коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака в отношении данных товаров и услуг положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.09.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №719989 недействительным в отношении всех товаров 25 класса МКТУ и услуг 35, 40 классов МКТУ.