

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 от 24.01.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Миниледи», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010724431, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010724431 с приоритетом от 28.07.2010 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 26, 28 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение в розовом, темно-розовом, фиолетовом, светло-коричневом, оранжевом, зеленом, светло-зеленом, белом, черном, бежевом, желтом и голубом цветовом сочетании, в состав которого входят изображение девочки с украшениями, стилизованное изображение сердца с вписанными в него буквами русского алфавита «М» и «Л» в оригинальном шрифтовом исполнении и словесный элемент «Все для МИНИЛЕДИ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.12.2011 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 18, 26 и услуг 35 классов МКТУ. Отказ в регистрации товарного знака в отношении всех товаров 03, 14, 16 и 28 классов МКТУ мотивирован в заключении

по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 03, 14, 16 и 28 классов МКТУ с обозначением «Миледи» по заявке № 2010723993, заявленным на регистрацию в качестве товарного знака на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.01.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.12.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) слово «МИНИЛЕДИ» воспроизводит отличительную часть фирменного наименования заявителя, право на которое возникло у него ранее даты приоритета противопоставленного обозначения «Миледи» по заявке № 2010723993;

2) заявитель обладает исключительным правом на сходный с заявленным обозначением комбинированный товарный знак по свидетельству № 343559, состоящий из изображения девочки с украшениями, стилизованного изображения сердца с вписанными в него буквами русского алфавита «М» и «Л» в оригинальном шрифтовом исполнении и словесного элемента «МИНИЛЕДИ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, в отношении товаров 18, 26 и услуг 35 классов МКТУ, и данный товарный знак, принадлежащий заявителю, имеет более ранний приоритет, чем противопоставленное обозначение «Миледи» по заявке № 2010723993;

3) заявленное обозначение и противопоставленное обозначение «Миледи» по заявке № 2010723993 не являются сходными по визуальному критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное их цветовым и шрифтовым исполнением и наличием в заявленном обозначении оригинальных изобразительных элементов и словосочетания «Все для МИНИЛЕДИ»;

4) заявленное обозначение и противопоставленное обозначение «Миледи» по заявке № 2010723993 не являются сходными по фонетическому критерию сходства

сравниваемых обозначений, так как они отличаются количеством слогов и звуков, составом звуков и ударением;

5) заявленное обозначение и противопоставленное обозначение «Миледи» по заявке № 2010723993 не являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений в силу разницы заложенных в них понятий и идей, так как слово «МИНИЛЕДИ» является изобретенным словом, образованным в результате транслитерации английских слов и обозначающим маленькую барышню (девочку), а слово «Миледи» является вежливо-почтительным обращением у англичан к замужней (взрослой) женщине из привилегированных слоев;

б) все товары, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, за исключением бижутерии и мыла, и товары, указанные в перечне товаров и услуг противопоставленной заявке № 2010723993, не являются однородными, поскольку они отличаются назначением, видом материала, из которого изготовлены, и кругом потребителей;

7) заявленное обозначение уже используется заявителем для индивидуализации его продукции, представляющей собой различные украшения и аксессуары для девочек.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг.

К возражению были приложены образцы товаров, маркированных заявленным обозначением [1], а корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.03.2012, заявителем были представлены копии договора и спецификаций к нему о производстве по его заказу соответствующих товаров [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (28.07.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер

изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 представляет собой комбинированное обозначение, большую часть пространства в котором занимают запоминающиеся оригинальные цветные изобразительные элементы, привлекающие внимание, а именно, изображение девочки с украшениями и стилизованное изображение сердца с вписанными в него буквами «М» и «Л» в оригинальном шрифтовом исполнении.

Графическая проработка шрифтовых единиц словесного элемента «Все для МИНИЛЕДИ» и их цветовое сочетание обуславливают достаточно высокую степень стилизации этого элемента. При этом указанные слова, будучи грамматически и семантически взаимосвязанными, образуют единое словосочетание, которое имеет смысловое значение, отличающееся от смыслового значения составляющих его отдельных слов.

Слово «МИНИЛЕДИ» является изобретенным сложным словом, представляющим собой транслитерацию буквами русского алфавита сочетания лексических единиц английского языка «mini» и «lady». «Mini-» указывает на малый размер, малую длину и т.п. (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Англо-русский словарь Мюллера» – «<http://dic.academic.ru>»). «Lady» переводится с английского языка как «дама; госпожа», а в сложных словах придает значение женского пола (см. там же). Следовательно, входящее в состав заявленного обозначения словосочетание «Все для МИНИЛЕДИ» означает совокупность чего-нибудь, предназначенного для маленькой леди, то есть для девочки.

Следует отметить, что указанное смысловое значение словесного элемента совпадает со смысловым значением изобразительных элементов (украшения для девочки), в силу чего они, будучи объединенными единым замыслом, образуют оригинальную композицию, порождающую ассоциации именно с украшениями и аксессуарами, предназначенными для девочек.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 28.07.2010 испрашивается в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 26, 28 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленное обозначение по заявке № 2010723993 (с приоритетом от 23.07.2010) представляет собой словесное обозначение «Миледи», выполненное шрифтом, близким к стандартному, буквами русского алфавита.

Миледи – это почтительное обращение у англичан к замужней женщине из привилегированных классов (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь Ожегова» – «<http://dic.academic.ru>»).

Предоставление правовой охраны противопоставленному обозначению по заявке № 2010723993 испрашивается, в частности, в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 26, 28 и услуг 35 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного комбинированного обозначения и противопоставленного словесного обозначения «Миледи» по заявке № 2010723993 показал, что они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное их цветовым и шрифтовым исполнением и наличием в заявленном обозначении оригинальных изобразительных элементов и словосочетания «Все для МИНИЛЕДИ», образующих, как было отмечено выше, оригинальную композицию, порождающую ассоциации с украшениями и аксессуарами, предназначенными для девочек.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии сходства у сравниваемых обозначений по графическому критерию.

Отсутствие у них сходства по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений («Все для МИНИЛЕДИ» – «Миледи») определяется разным количеством слов, слогов и звуков и разным составом звуков.

Сравниваемые обозначения не являются сходными и по семантическому критерию сходства обозначений в силу разницы заложенных в них понятий и идей. Как было отмечено выше, входящее в состав заявленного обозначения словосочетание «Все для МИНИЛЕДИ» означает совокупность чего-нибудь, предназначенного для маленькой леди (девочки), и заявленное обозначение в целом, с учетом смыслового значения изобразительных элементов (украшения для девочки), порождает ассоциации именно с украшениями и аксессуарами, предназначенными для девочек, а не с замужней (взрослой) женщиной из привилегированных классов («миледи»).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленное обозначение «Миледи» по заявке № 2010723993 не являются сходными.

Все товары и услуги, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 03, 14, 16, 18, 26, 28 и услуги 35 классов МКТУ, указанные в перечне товаров и услуг противопоставленной заявке № 2010723993, совпадают либо соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Однако, ввиду того, что сравниваемые обозначения не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных товаров и услуг одному производителю.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленное обозначение «Миледи» по заявке № 2010723993 не являются сходными до степени смешения в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 26, 28 и услуг 35 классов МКТУ.

Кроме того, необходимо отметить и то, что заявитель обладает исключительным правом на сходный с заявленным обозначением комбинированный товарный знак по свидетельству № 343559, состоящий из изображения девочки с украшениями, стилизованного изображения сердца с вписанными в него буквами русского алфавита «М» и «Л» в оригинальном шрифтовом исполнении и словесного элемента «МИНИЛЕДИ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского

алфавита, в отношении товаров 18, 26 и услуг 35 классов МКТУ, и данный товарный знак, принадлежащий заявителю, имеет более ранний приоритет (19.10.2006), чем противопоставленное обозначение «Миледи» по заявке № 2010723993 (23.07.2010).

Согласно материалам [1 – 2] заявленное обозначение уже используется заявителем для индивидуализации его продукции, представляющей собой различные украшения и аксессуары для девочек. Представлены образцы товаров [1] и документы [2], содержащие сведения о производстве этих товаров по заказу заявителя.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии у коллегии Палаты по патентным спорам оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 24.01.2012, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010724431.**