


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 21.08.2015, поданное Индивидуальным предпринимателем Еселевой Оксаной Ивановной, Москва (далее - заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013742788, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя 10.12.2013 была подана заявка №2013742788.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное

обозначение , включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения человека и словесные элементы «CIAO KIDS» (выполненный в оригинальной графике) и «collection» (выполненный стандартным шрифтом).

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, темно-синем, сером цветовом сочетании в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне заявки.

Роспатентом 30.06.2015 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013742788 в отношении товаров 18 и услуг 35 классов

МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому в отношении товаров 25 класса МКТУ заявленного перечня заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «СIAO!» по свидетельству №383282 с приоритетом от 17.11.2005 (срок действия регистрации продлен до 17.11.2025), ранее зарегистрированным на имя «Фишленд» (630073, г.Новосибирск, пр.Карла Маркса, д.57) в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ – (1);

- «СIAO BIMBI» по международной регистрации №610191 с конвенционным приоритетом от 21.05.1993 – (2) и «СIAO trendy» по международной регистрации №706845 с конвенционным приоритетом от 14.09.1998 – (3), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя CLEF SRL (Италия) в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «collection» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.08.2015 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение активно используется заявителем в отношении продвижения на территории Российской Федерации детской одежды;

- правообладатель противопоставленного товарного знака (1) ООО «Фишленд» осуществляет деятельность, связанную с производством и продвижением таких товаров как «рыба, морепродукты и рыбные консервы» и не производит товары 25 класса МКТУ;

- правообладатель противопоставленных знаков (2, 3) производит только товары 25 класса МКТУ «обувь»;

- заявитель не производит обувь и не планирует производство обуви;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки (2, 3) несходны, поскольку, по мнению заявителя, в сравниваемых обозначениях слово «CIAO» не является значимым, носит вспомогательный характер по отношению к другим словам. Логическое ударение в заявленном обозначении падает на слово «KIDS»;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки (2, 3) производят разное зрительное впечатление;

- по мнению заявителя, сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически сходные элементы, однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013742788 в отношении всех заявленных товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

С возражением заявителем была представлена Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Фишленд» – [1].

Согласно пункту 2 статьи 1502 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак или рассмотрения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака или об отказе в государственной регистрации товарного знака, принятое по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, заявитель вправе до принятия по ней решения подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на то же самое обозначение выделенную заявку. Такая заявка должна содержать перечень товаров из числа указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи в данный федеральный орган и неоднородных с другими товарами из содержавшегося в первоначальной заявке перечня, в отношении которых первоначальная заявка остается в силе.

Заявитель, воспользовавшись предоставленным ему правом, представил в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.10.2015 ходатайство о выделении заявки №2015734012 из первоначально поданной заявки №2013742788. Отделением товарных знаков и промышленных образцов Федерального института

промышленной собственности данное ходатайство не было удовлетворено, поскольку заявителем не были соблюдены требования, установленные пунктом 2 статьи 1502 Кодекса и в адрес заявителя 19.11.2015 было направлено уведомление об отказе в выделении заявки на государственную регистрацию товарного знака из первоначальной заявки на государственную регистрацию товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.12.2013) подачи заявки №2013742788 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункта 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 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 требованиями пункта 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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) пункта 14.4.2.2. Правил.

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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному производителю. Для установления однородности товаров (услуг) принимается во внимание род (вид) товаров (услуг), их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение  является комбинированным, включающим изобразительный элемент в виде стилизованного изображения человека и словесные элементы «CIAO KIDS» (выполненный в оригинальной графике) и «collection» (выполненный стандартным шрифтом).



Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, темно-синем, сером цветовом сочетании.

Согласно словарно-справочным источникам информации в переводе с английского языка на русский язык слово «collection» означает коллекция – собрание каких-либо предметов или произведений искусства (в том числе книг, рукописей, картин, гравюр, фарфора, марок, монет и т.п.), однородных или объединенных общей темой, систематизированное собрание однородных предметов, см. Яндекс-словари.

Исходя из семантики в отношении заявленных товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ словесный элемент «collection» является элементом, характеризующим товары и связанные с ними услуги, а именно указывает на свойства товаров (произведенные изделия объединены общим художественным решением и назначением) и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод коллегии подтвержден практикой экспертизы, согласно которой данный словесный элемент включается в зарегистрированные товарные знаки в качестве

неохраняемого элемента (например, товарные знаки:  по свидетельству

№512890;  по свидетельству №522391;  по свидетельству


№507889;  по свидетельству №501726 и др.).

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- товарный знак по свидетельству №383282 – (1), представляющий собой словесное обозначение «CIAO!», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом;

- знак по международной регистрации №610191 – (2), представляющий собой словесное обозначение «CIAO BIMBI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом;



- знак  по международной регистрации №706845 – (3), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «CIAO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент «trendy», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-3) содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «CIAO» (ciao - в переводе с основных европейских языков на русский язык означает чао, привет (употр. при встрече и расставании, см. Яндекс-словари).

Сравниваемые обозначения могут быть переведены следующим образом: «CIAO KIDS» (ciao kids - в переводе с итальянского языка на русский язык означает привет дети), «CIAO BIMBI» (ciao bimbi - в переводе с итальянского языка на русский язык означает привет детей) и «CIAO TRENDY» (ciao trendy - в переводе с итальянского языка на русский язык означает привет модный), см. <https://translate.google.ru/#it/ru/ciao%20kids>).

Совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, свидетельствует об их семантическом сходстве.

Исполнение словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-3) буквами одного алфавита усиливает их сходство. Наличие в заявленном обозначении и в противопоставленном знаке (3) изобразительного элемента имеет второстепенное значение при установлении сходства сильных элементов. Кроме того, при анализе сходства коллегия также учитывала, что в комбинированных обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент, поскольку он оригинален, легче запоминается потребителем, чем изобразительные элементы, в связи с чем именно он способствует осуществлению

основной функции товарного знака – отличать товары одних производителей от товаров других производителей.

Сходство словесных элементов сравниваемых обозначений свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана товарного знака по заявке №2013742788 испрашивается, в частности, в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ: «банданы [платки], белье нижнее, белье нижнее, абсорбирующее пот, береты, блузы, боа [горжетки], боди [женское белье], ботинки, бриджи, брюки, бюстгалтеры, воротники съемные, воротники пелерины [одежда], вставки для рубашек, вуали [одежда], габардины [одежда], галоши, галстуки, галстуки-банты с широкими концами, гамаши [теплые носочно-чулочные изделия], гетры, грации, джерси [одежда], жилеты, изделия спортивные трикотажные, изделия трикотажные, кальсоны [одежда], капюшоны [одежда], кашне, колготки, комбинации [белье нижнее], комбинезоны [одежда], костюмы, костюмы купальные, костюмы маскарадные, костюмы пляжные, куртки [одежда], куртки из шерстяной материи [одежда], леггинсы [штаны], манжеты, манишки, мантильи, манто, меха [одежда], муфты [одежда], нагрудники детские, за исключением бумажных, накидки меховые, наушники [одежда], носки, обувь пляжная, обувь спортивная, обувь, одежда верхняя, одежда готовая, одежда из искусственной кожи, одежда кожаная, одежда форменная, одежда, пальто, парки, пелерины, перчатки [одежда], пижамы, плавки, платки шейные, платочки для нагрудных карманов, платья, плащи непромокаемые, повязки для головы [одежда], подвязки, подтяжки, полуботинки на шнурках, пончо, пояса [белье нижнее], пояса [одежда], пояса-кошельки [одежда], приданое для новорожденного [одежда], пуловеры, сабо [обувь], сандалии, сапоги, саронги, сарафаны, сари, свитера, трикотаж [одежда], трусы, туфли гимнастические, туфли комнатные, туфли, уборы головные, фартуки [одежда], футболки, халаты, халаты купальные, чулки, чулки, абсорбирующие пот, шали, шапки [головные уборы], шапочки купальные, шарфы, шляпы, штанишки детские [одежда], штрипки, шубы, эспадриллы, юбки, юбки нижние, юбки-шорты».



Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ: «одежда, в том числе белье нижнее, одежда для отдыха и нерабочая одежда для мужчин, женщин и детей; обувь; головные уборы; принадлежности и аксессуары для вышеперечисленных товаров».

Правовая охрана знаку (2) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ: «footwear and clothing / обувь и одежда».

Правовая охрана знаку (3) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ: «clothing, footwear, headgear / одежда, обувь, головные уборы».

Сопоставляемые товары 25 класса МКТУ однородны, поскольку соотносятся между собой как вид-род, обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта.

Относительно довода заявителя, касающегося того, что правообладатель противопоставленного товарного знака (1) не осуществляет производство товаров 25 класса МКТУ, а правообладатель противопоставленных знаков (2, 3) используют свои знаки только в отношении части товаров 25 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана, следует отметить, что оценке подлежат товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам (1-3).

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-3) в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.08.2015, и оставить в силе решение Роспатента от 30.06.2015.**