

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.02.2007, поданное ООО «Астра», г. Москва, на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 09.11.2006 о регистрации товарного знака «**De La manie**» по заявке №2005712954/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005712954/50 с приоритетом от 31.05.2005 заявлено на регистрацию на имя ООО «Астра», Москва, в отношении товаров 18, 25 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне. В связи с изменением наименования ООО «Астра» на ООО «Снежная Королева ТМ» (далее – заявитель), в материалы заявки были внесены соответствующие изменения, касающиеся наименования заявителя.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словосочетание «**De La manie**», выполненное в одну строку стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с заглавными «D» и «L».

09.11.2006 было принято решение экспертизы о регистрации товарного знака «**De La manie**» по заявке №2005712954/50 для части товаров и услуг 18 и 40 классов МКТУ, поскольку в отношении другой части товаров 18 и услуг 40 классов МКТУ, а также всех товаров и услуг 25, 35, 42 классов МКТУ обозначение по заявке № 2005712954/50 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее—Закон) и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые

утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, и введены в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

Доводы экспертизы аргументированы тем, что заявленное обозначение по заявке №2005712954/50 сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц:

- знаком «Mania/Мания» по международной регистрации №841682 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ [1],
- товарным знаком «Mania» по свидетельству №227505 в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ [2],
- товарным знаком «Mania» по свидетельству №268274 в отношении однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ [3],
- товарным знаком «Мания» по свидетельству №308674 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [4].

В решении экспертизы отмечено, что сходство знаков установлено на основании фонетического и семантического сходства словесных элементов сравниваемых обозначений с учетом признаков, изложенных в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.4 Правил.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, указав, что заявленное обозначение **«De La manie»** не имеет фонетического сходства с противопоставленными знаками, поскольку различное количество букв, слогов и звуков в них определяет фонетические различия при произношении, и не ассоциируется с противопоставленными товарными знаками.

В возражении также отмечено, что часть товаров 18 и услуг 35, 42 классов МКТУ, для которых испрашивалась правовая охрана товарного знака **«De La manie»** по заявке №2005712954/50, и в отношении которых было отказано в регистрации в решении экспертизы от 24.04.2007, отсутствуют в противопоставленных товарных знаках [1]-[4].

Кроме того, в возражении указано, что обозначение «**De La manie**» совпадает с фирменным наименованием ООО «Де ля мани», которое поручило заявителю регистрацию данного товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 24.04.2007 и зарегистрировать обозначение «**De La manie**» в качестве товарного знака для заявленных товаров и услуг.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель уточнил перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака (приложение №1 к протоколу), следующим образом:

18 класс – кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца; трости, хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия;

35 класс – аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; обновление рекламных материалов; оформление витрин; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; реклама телевизионная; рекламные агентства;

40 класс – выделка шкур; вышивание, дубление, крашение кожи; крашение мехов; крашение текстильных изделий; лощение мехов; обработка кожи; обработка мехов средствами против моли; обработка текстильных изделий средствами против моли; обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей, текстильных изделий; окаймление тканей; переделка одежды; раскрой тканей; сатинирование мехов; услуги химчисток; фасонирование мехов по заказу; пошив одежды; услуги портных;

42 класс – моделирование одежды.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (31.05.2005) поступления заявки №2005712954/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутые 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 их смешения, в частности, 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.

Согласно пункту (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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «**De La manie**», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с заглавными «**D**» и «**L**».

Словосочетание «**De La manie**» состоит из существительного **manie** (в переводе с французского – мания, странность, причуда (см. Яндекс. Словари)) и служебных слов (артиклей) **De** и **La**.

Противопоставленные товарные знаки [2], [3] и знак по международной регистрации [1] включают словесные элементы «**МАНИЯ**», «**MANIA**», занимающие в них доминирующее положение. Знаки [1] и [2] являются словесными и выполнены стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита.

В противопоставленном знаке [3] словесный элемент «**МАНИЯ**» выполнен оригинальным шрифтом с визуальным выделением букв «**A**» и «**I**» за счет большего размера шрифта, а знак [4] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «**xmania**», расположенный на фоне вытянутого четырехугольника черного цвета и обрамленный ореолом неправильной формы, в слове «**xmania**» буква «**x**» выделена красным цветом.

Вывод экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками нельзя признать обоснованным, поскольку они не являются сходными ни фонетически, ни семантически, ни визуально.

При сравнительном анализе с точки зрения фонетики словосочетания «**De La manie**» и словесных элементов «**МАНИЯ**», «**MANIA**», «**xmania**», входящих в состав противопоставленных знаков, следует учитывать, что они содержат различное количество звуков, букв и слов, что существенно влияет на фонетику слов, добавляя звуки при произношении, кроме того, словосочетание «**De La manie**», образованное по правилам французской грамматики, читается и произносится как «**де ля ма – ни́**» с ударением на последний слог, в то время как в слове **ма-ни-я/ma-ni-a**, состоящем из 3-х слогов, ударение падает на первый слог.

Различие в количестве букв и слов, составляющих сравниваемые словесные элементы, а также использование различного шрифта, алфавита, комбинирование словесных и изобразительных элементов существенно влияет на визуальное восприятие сравниваемых знаков, формируя у потребителя различное зрительное впечатление.

Несмотря на то, что в словосочетании «**De La manie**» и в словесных элементах «**МАНИЯ**», «**MANIA**» содержится слово, имеющее одинаковое смысловое значение - мания, для среднего российского потребителя словосочетание «**De La manie**», учетом использования перед словом «**manie**» артиклей «**De**» и «**La**», будет восприниматься как фантазийное.

В силу изложенного, с учетом фонетического и визуального различия, можно сделать вывод, что заявленное обозначение не ассоциируется с противопоставленными знаками [1] - [4] и в целом не сходно с ними до степени смешения.

Отсутствие сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным знаком позволяет не проводить анализ на однородность товаров и услуг, указанных в их перечнях, тем не менее, Палата по патентным спорам считает необходимым отметить следующее.

Часть товаров 18 класса МКТУ (кожа и имитация кожи; шкуры животных; зонты от дождя и солнца; трости), часть услуг 40 класса МКТУ (пошив одежды; услуги портных) и услуги 42 класса МКТУ (моделирование одежды), которые были заявлены на регистрацию и в отношении которых решением экспертизы от 24.04.2007 было отказано в регистрации товарного знака, не являются однородными товарам 18 и 25 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] и [3], поскольку относятся к разным видам товаров и услуг, имеют различное назначение, круг потребителей и условия реализации, в силу чего у потребителя не может возникнуть представления о принадлежности товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, одному производителю.

Таким образом, вывод экспертизы, что в отношении части товаров и услуг заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, нельзя признать обоснованным.

При вынесении решения коллегия Палаты по патентным спорам также приняла во внимание уточненный заявителем перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака «**De La manie**» по заявке №2005712954/50.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 19.02.2007, изменить решение экспертизы от 09.11.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение «De La manie» по заявке №2005712954/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания
наименования мест происхождения товаров"**

- (511) 18- кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца; трости, хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия.
- 35- аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; обновление рекламных материалов; оформление витрин; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; реклама телевизионная; рекламные агентства.
- 40- выделка шкур; вышивание, дубление, крашение кожи; крашение мехов; крашение текстильных изделий; лощение мехов; обработка кожи; обработка мехов средствами против моли; обработка текстильных изделий средствами против моли; обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей, текстильных изделий; окаймление тканей; переделка одежды; раскрой тканей; сатинирование мехов; услуги химчисток; фасонирование мехов по заказу; пошив одежды; услуги портных.

42- моделирование одежды.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.