

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 05.03.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Морозовой Анной Сергеевной, г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020729374, при этом установлено следующее.



Словесное обозначение **IAM ANNA MOROZOVA** по заявке № 2020729374, поданной 26.02.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 35, 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.12.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020729374 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:



- по свидетельству №410731 с приоритетом от 08.09.2008 – (1),

I AM STUDIO

по свидетельству №654642 с приоритетом от

03.08.2017 – (2), **I AM STUDIO** по свидетельству №655517 с

приоритетом от 22.01.2018 – (3), зарегистрированными на имя Индивидуального предпринимателя Воронина Олега Геннадьевича, Москва, в отношении однородных товаров 18, 25 и услуг 35, 40 классов МКТУ;

I^φ AM

- по свидетельству № 443159 с приоритетом от 14.04.2010 –

I^φ AM

(4), по международной регистрации №680510 с конвенционным приоритетом от 19.02.1997 – (5), зарегистрированными на имя Дидиворлд Компани Лтд., в отношении однородных товаров 18, 25 классов МКТУ;



- по свидетельству № 412707 с приоритетом от 03.10.2008 –

(6), зарегистрированным на имя СОЮЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ "МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ МЕНЕДЖМЕНТА", Москва в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Роспатент 05.03.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- логическое ударение в заявленном обозначении падает на словесные элементы «ANNA MOROZOVA», которые представляют собой имя и фамилию заявителя и несут основную фонетическую и семантическую нагрузку, в то время как, элемент «IAM» несет второстепенное значение. В целом, заявленное обозначение образует единую фразу «IAM ANNA MOROZOVA», что в переводе с английского языка на русский язык означает «Я АННА МОРОЗОВА»;

- заявитель отмечает, что в сфере деятельности заявителя, к которой относятся заявленные товары 18, 25 и услуги 35 и 40 классов МКТУ, именно имя и фамилия выполняют основную индивидуализирующую функцию. В подтверждение указанного довода приводит примеры зарегистрированных товарных знаков, содержащих имя и фамилию или только фамилию известных российских модельеров, например,

ALEXANDER TEREKHOV ATELIER MOSCOW
АЛЕКСАНДР ТЕРЕХОВ АТЕЛЬЕ МОСКОВ

ALENA
AKHMADULLINA
ST PETERSBURG

по свидетельству № 481856;

по

свидетельству № 377435;

SLAVA ZAITSEV'S 

по свидетельству №166903 и

др. – (7);

- использование имени и фамилии в знаке не только напрямую указывает на лицо, принимавшее участие в создании товара и/или оказания услуги, но и дополнительно вызывает ассоциации, связанные с этим именем, делает бренд для покупателя более узнаваемым;

- заявленное обозначения и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, так как словесные элементы сравниваемых обозначений имеют разное число слов и букв, разных по звучанию;

- сравниваемые обозначения производят разное общезрительное впечатление, так как создают отличный друг от друга визуальный образ, благодаря наличию изобразительных элементов в противопоставленных знаках (1, 4, 5, 6), разному количеству слов и букв в сравниваемых обозначениях, а также за счет использования различных шрифтов и букв разных регистров;

- с точки зрения семантики сравниваемые словесные элементы не являются сходными, поскольку в них заложены разные понятия и идеи.

Так, противопоставленные знаки (2, 3) включают словесный элемент «I AM STUDUO», который в переводе с английского языка означает «Я СТУДИЯ». Противопоставленные знаки (1, 4, 5) включают только словесный элемент «I AM», который представляет собой личное местоимение без связи с каким-то объектом.

В то же время, заявленное обозначение включает словесные элементы «ANNA MOROZOVA», которые представляют собой имя и фамилию заявителя и при наличии элемента «I AM», который воспринимается как «I AM», в переводе с английского языка означает «Я АННА МОРОЗОВА».

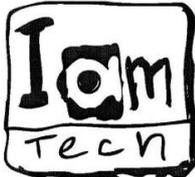
Заявитель также отмечает, что слово «I AM», в переводе с языка эсперанто означает «когда-либо», с латыни – «уже», с португальского языка – «пойти».

При этом обращает внимание, что не все российские потребители смогут корректно перевести «I AM», тем более разделить слово «I AM» на две части «I AM». Кроме того, данное слово может быть разделено не только как «I AM», но и «IA M», «I A M», «I AM», «I A M». Подобные варианты деления меняют семантическое значение заявленного обозначения, усиливая смысловые отличия от противопоставленного знака.

- заявитель приводит примеры товарных знаков, включающих элемент «I AM», зарегистрированных на имя иных лиц в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов

МКТУ:  по свидетельству № 673282;  по

свидетельству № 707750;  по свидетельству № 721470;  по

свидетельству № 721470;  по свидетельству № 585659;  по

свидетельству № 656005;  по свидетельству № 756561;

I AM SECOND по свидетельству № 424304;
свидетельству № 627444;

I am smart по

I AM LUCKY по свидетельству № 777743;

I am special по

свидетельству № 702853; *I am special* по свидетельству №59550 – (8);

- однородность сопоставляемых товаров и услуг заявитель не оспаривает.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020729374 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.02.2020) поступления заявки № 2020729374 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).



Заявленное обозначение **IAM ANNA MOROZOVA** по заявке № 2020729374 является словесным, выполненным буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 18, 25 и услуг 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

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



- по свидетельству №410731 с приоритетом от 08.09.2008 – (1);

I AM STUDIO

- по свидетельству №654642 – (2);

I AM STUDIO

- по свидетельству №655517 – (3);

[®]**I AM**

- по свидетельству № 443159 – (4);

[®]**I AM**

- по международной регистрации №680510 – (5);



- по свидетельству № 412707 – (6).

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ; товарным знакам (2, 5) – в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ; товарному знаку (3) – в отношении товаров и услуг 18, 25, 35, 40 классов МКТУ; товарному знаку (4) – в отношении товаров 18 класса МКТУ; товарному знаку (6) – в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

В оспариваемом товарном знаке словесные элементы «IAM» и «ANNA MOROZOVA», с учетом графического исполнения (элементы расположены один под другим), воспринимаются как два самостоятельных элемента. Спорное обозначение не может быть отнесено к категории так называемых устойчивых словосочетаний (идиом), значение которых не совпадает со значениями составляющих его слов.

Довод заявителя относительно того, что обозначение «IAM ANNA MOROZOVA» представляет собой словосочетание, имеющее определенную семантику, не может быть признан убедительным, поскольку не подтвержден документами, иллюстрирующими, что российским потребителем данное обозначение воспринимается как словосочетание.

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

С точки зрения фонетики заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-6) содержат в своем составе фонетически тождественные словесные элементы «I AM» – «IAM», занимающие начальную позицию в сравниваемых обозначениях, что свидетельствует о фонетическом вхождении одного обозначения в другое и о их сходстве по фонетическому критерию сходства.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить следующее.

В слове «IAM» буквы написаны слитно, вместе с тем, фонетически оно тождественно слову «I AM», которое хорошо известно и знакомо российскому потребителю, поскольку личные местоимения английского языка изучаются в общеобразовательных школах, в связи с чем для российского потребителя оба слова могут вызывать сходные смысловые ассоциации, связанные с местоимением «я».

Что касается довода заявителя о том, что слово «IAM» многозначно, поскольку в переводе с языка эсперанто оно означает «когда-либо», в переводе с латыни – «уже», в переводе с португальского языка «пойти», то следует отметить следующее.

В настоящее время язык эсперанто не является таким распространенным языком, как например, английский язык. На сегодняшний день на этом языке по всему миру говорят около 2 миллионов людей, см. сайт <https://www.uznaychtotakoe.ru/esperanto/>. Латынь - язык древних римлян, употреблявшийся в Римской империи и в настоящее время не является разговорным языком, см. сайт Википедия. Для среднего российского потребителя португальский язык является малознакомым.

С учетом изложенного, в заявленном обозначении словесный элемент «IAM» будет восприниматься как единица английского языка «I AM».

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

С учетом изложенного сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено тем, что в их состав входят фонетически тождественные и сходные визуально словесные элементы «IAM» - «I AM».

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

Сопоставляемые товары 18 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленных знаков (2-5), однородны, поскольку относятся к одному роду товаров (кожа, изделия из кожи), имеют широкий круг потребителей, один рынок сбыта (оптовая и розничная торговля), что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом.

Сопоставляемые товары 25 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленных знаков (1-3, 5), 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 рассматриваемой заявки и противопоставленных знаков (3, 6) 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 рассматриваемой заявки и противопоставленного знака (3) относятся к одной родовой группе услуг (обработка материалов), имеют оно назначение и один круг потребителей, следовательно, признаются однородными.

При анализе однородности товаров и услуг коллегия также учитывала, что сходство обозначений тесно связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы).

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения

В рассматриваемом случае, перечень товаров и услуг содержит позиции, идентичные позициям товаров, указанных в перечнях противопоставленных знаков.

Таким образом, высокая степень однородности сопоставляемых товаров и услуг может компенсировать возможную низкую степень сходства заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных ему товарных знаков.

Довод заявителя относительно наличия товарных знаков (8), 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.

Что касается довода заявителя относительно приведенных примеров регистрации товарных знаков (7), включающих имена и фамилии или только фамилии известных российских модельеров, которые напрямую указывает на лицо, принимавшее участие в создании товара и/или оказания услуги, то следует отметить, что материалы возражения не содержат документов, свидетельствующих, что обозначение «I AM ANNA MOROZOVA» известно российскому потребителю как имя и фамилия известного модельера и ассоциируется с заявителем.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-6) в отношении товаров 18, 25 и услуг 35, 40 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 30.12.2020.