

**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 07.05.2013, поданное Шпилевой Ириной Петровной, г.Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной от 07.02.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011727781, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011727781 с приоритетом от 26.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 25, 26 и услуг 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «IRINA-LUX», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита бежево-желто-коричневого цвета, и изобразительным элементом в виде стилизованного цветка, вписанного в окружность, образуемую стеблем и увенчанную короной.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 07.02.2013 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 16, 26 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 25 и услуг 35, 40 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «IRENA» по свидетельству №269072 в отношении товаров 25 и услуг 35, 42 классов МКТУ, признанных экспертизой однородными с заявленными товарами и услугами 25, 35, 40 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.05.2013 заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Заявитель полагает, что экспертиза должна была проводиться не в отношении фантазийных наименований, где доминирует фонетический признак сходства, а в отношении обозначений, включающих широко распространенные на территории Российской Федерации женские имена ИРЕНА и ИРИНА.

По мнению заявителя, поскольку распространенные имена не обладают различительной способностью, различительная способность сравниваемых обозначений возникла только в силу оригинальной изобразительной составляющей в противопоставленном товарном знаке «IRENA» и приобретенной различительной способности заявленного обозначения «IRINA-LUX» в силу продолжительного и активного его использования, в результате чего оно воспринимается потребителем как обозначение товаров производителя (заявителя), а не как имя. Доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате использования были представлены заявителем в ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

В возражении отмечено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, поскольку различаются за счет тех элементов, которые индивидуализируют обозначения, уменьшая влияние имени.

Заявитель полагает, что анализ сходства сравниваемых знаков, сведенный к фонетике словесных элементов «ИРИНА» и «ИРЭНА», в рассматриваемом случае не является правомерным.

В возражении приведен сравнительный анализ словесных элементов, включенных в заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, с точки зрения семантического критерия сходства, и сделан вывод об отсутствии сходства между знаками по этому критерию.

В возражении также отмечено, что заявитель скорректировал перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, включив в него только товары и услуги, относящиеся к разряду высокой моды и иному ценовому диапазону, чем товары, маркированные противопоставленным товарным знаком, которые предназначены для ограниченного круга потребителей, которые бывают особенно внимательны к дорогостоящим товарам, в силу чего вероятность смешения таких товаров стремится к нулю.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (26.08.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый 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 пунктом 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.

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 (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «IRINA-LUX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита бежево-желто-коричневого цвета, и изобразительным элементом в виде стилизованного цветка, вписанного в окружность, образуемую стеблем и увенчанную короной.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «IRENA», выполненный оригинальным шрифтом белого и серого цветов на фоне черного прямоугольника.

Следует отметить, что довод заявителя об отсутствии различительной способности в словах «IRINA» и «IRENA», представляющих собой женские имена, не имеет под собой правовых оснований, и в решении Роспатента ссылка на отсутствие различительной способности заявленного обозначения отсутствует.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически сходные словесные элементы «IRINA» и «IRENA», однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Отсутствие тождества между словами «IRINA» и «IRENA» не позволяет сделать вывод о фонетическом вхождении противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение, кроме того, в заявленном обозначении слово «IRINA» связано через дефис со словом «LUX», что привносит в него иное звучание, а также иной смысловой оттенок, отличный от прямого лексического значения имени IRINA. Значение словосочетания «IRINA-LUX» требует дополнительного домысливания и рассуждения, вызывая в сознании потребителя, например, ассоциации с чем-то роскошным, что позволяет сделать вывод о семантическом несхождении сравниваемых знаков, поскольку в них заложены разные понятия и идеи.

Различная визуальная длина сравниваемых слов «IRINA-LUX» и «IRENA», использование оригинального шрифта в противопоставленном знаке, различная цветовая гамма и дополнительные изобразительные элементы в заявленном обозначении формируют у потребителя при восприятии этих знаков различное общее зрительное впечатление.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом и, следовательно, не сходны в целом, в том числе в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Что касается услуг 40 класса МКТУ (вышивание пошив свадебных и вечерних платьев; снование (ткачество); услуги портных; фасонирование мехов по заказу), то,

несмотря на то, что они корреспондируют товарам 25 класса МКТУ, принимая во внимание отсутствие сходства между знаками, нет оснований для вывода о возможности смешения этих услуг с товарами 25 класса МКТУ, маркированными противопоставленным товарным знаком «IRENA».

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам учла то обстоятельство, что заявитель на дату приоритета заявленного обозначения приобрел известность в мире свадебной моды и изготовлении вечерних и подвенечных нарядов и с учетом этого скорректировал перечень товаров и услуг.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не видит оснований для вывода, о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса и, соответственно, для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2011727781 в отношении скорректированного перечня товаров и услуг.

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

**удовлетворить возражение от 07.05.2013, изменить решение Роспатента от 07.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011727781.**