

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 06.10.2008, поданное Альдемар АГ, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 07.07.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006734586/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006734586/50 с приоритетом от 28.11.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «RODEO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами. Слово можно перевести как «загон для клеймения скота, сбор скота, родео, состязание ковбоев».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 07.07.2008 о государственной регистрации в отношении товаров 18 класса МКТУ. В отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне, было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «RODEO JEANS» по свидетельству №284375, зарегистрированным для однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ;
- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «РОДЕО ДЖИНС» по свидетельству №284374, зарегистрированным для однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ;
- знаком «RODEO» по международной регистрации №804213 для однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

В поступившем 07.10.2008 в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение производит общее зрительное впечатление, отличное от впечатления, порождаемого восприятием противопоставленных обозначений, поскольку заявленное обозначение состоит из одного слова, а противопоставленные знаки помимо словесной части также включают графические элементы;
- противопоставленные знаки по свидетельствам №284374 и №284375 содержат не один, а два словесных элемента, семантически связанные между собой;
- изобразительные элементы противопоставленных обозначений способствуют выполнению индивидуализирующей функции с учетом пространственных размеров данного элемента;
- изобразительный элемент противопоставленных знаков несет определенную смысловую нагрузку и воспринимается в качестве изображения ковбоя, оседлавшего лошадь а фоне

- подковы (МР№804213); изображения ковбоя, оседлавшего дикого бычка (регистрации №№284374, 284375);
- заявленные услуги 35 класса не однородны услугам 35 класса противопоставленных регистраций, поскольку услуги заявителя представляют собой розничную торговлю, которая отличается от противопоставленной услуги «продвижение товаров»;
 - заявленные товары 25 класса МКТУ не однородны товарам 25 класса МКТУ противопоставленных регистраций с точки зрения их рода-вида, а также выполнения разных функций;
 - заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак «Веселое родео» по свидетельству №316351, который обладает более ранним приоритетом по сравнению с противопоставленными регистрациями.

Заявитель выразил просьбу об изменении решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.11.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения 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 (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2) (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Анализ соответствия оспариваемого обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Заявленное обозначение «RODEO» является словесным и выполнено заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «RODEO JEANS» [1] по свидетельству №284375 является комбинированным, состоит из словосочетания «RODEO JEANS», выполненного заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, при чем словесные элементы расположены один под другим, и изобразительного элемента черного цвета в виде оседлавшего быка ковбоя на фоне красного круга. Знак зарегистрирован для товаров 25, 26 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «РОДЕО ДЖИНС» [2] по свидетельству №284374 является комбинированным, состоит из словосочетания «РОДЕО ДЖИНС», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами красного цвета в кириллице, и изобразительного элемента черного цвета в виде оседлавшего быка ковбоя. Изображение ковбоя расположено между словами «РОДЕО» и «ДЖИНС». Изобразительный и словесный элемент выполнены на фоне полукруга красного цвета. Знак зарегистрирован для товаров 25, 26 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «RODEO» [3] по международной регистрации №804213 является комбинированным, состоит из словесного элемента «RODEO», выполненного заглавными буквами черного цвета в латинице, расположенного над изобразительным элементом в виде подковы, внутри которой помещено изображение ковбоя, оседлавшего лошадь. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных регистраций показал следующее.

Смысловое сходство сравниваемых обозначений определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, поскольку словесный элемент «RODEO», содержащийся в заявленном обозначении и противопоставленных регистрациях [1, 3], переводится с английского языка как «РОДЕО», то есть открытое спортивное состязание, исторически сложившееся в среде мексиканских и американских ковбоев. Следовательно,

сравниваемые знаки характеризуются подобием заложенных в них понятий и идей. Следует также отметить, что смысловое сходство может выступать в качестве самостоятельного критерия сходства.

Противопоставленные знаки [1, 2] представляют собой серию знаков, принадлежащих одному лицу и объединенные фонетически тождественным словесным элементом (RODEO JEANS/РОДЕО ДЖИНС), выполненные в латинице и в кириллице соответственно. В противопоставленной регистрации [1] по свидетельству №284375 словесный элемент «JEANS» является неохраняемым, поскольку является описательным в отношении товаров, для которых ему предоставлена правовая охрана, и указывает на материал, из которого могут быть изготовлены товары, поэтому основную индивидуализирующую функцию в знаках выполняет словесный элемент «RODEO», который по звучанию и смысловому значению тождественен заявленному обозначению. Так же как и в противопоставленной регистрации [1] по свидетельству №284375, в противопоставленной регистрации [2] по свидетельству №284374 основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «РОДЕО», поскольку он занимает первоначальную позицию в знаке и именно на него падает логическое ударение. Кроме того, в указанной регистрации [2] словесные элементы «РОДЕО» и «ДЖИНС» не образуют единую грамматическую конструкцию. Исходя из вышеизложенного, следует вывод о том, что противопоставленные регистрации [1, 2] и заявленное обозначение являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию сходства ввиду того, что заявленное обозначение представляет собой элемент, фонетически воспроизводящий элемент, положенный в основу противопоставленной серии знаков, и несущий в них основную индивидуализирующую нагрузку.

Противопоставленный знак [3] и заявленное обозначение содержат тождественный по звучанию и смысловому значению словесный элемент «RODEO». Поскольку графический критерий является вспомогательным критерием сходства словесных обозначений, то изобразительный элемент в

указанном знаке не оказывает существенного влияния на запоминание знака в целом, что свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков.

Следует отметить, что противопоставленные знаки [1, 2, 3] содержат особенности графического исполнения, однако в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Относительно однородности услуг заявленного и противопоставленного обозначений следует отметить следующее.

Перечень товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, и товары 25 класса МКТУ противопоставленных регистраций [1, 2, 3] являются однородными, поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно и то же назначение - покрытие тела человека с целью защиты от воздействия внешней среды, либо удовлетворения эстетических потребностей. Услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне заявки, и услуги 35 класса МКТУ противопоставленных регистраций [1, 2] являются однородными, как правомерно указано в решении экспертизы, поскольку «продвижение товаров (для третьих лиц)» и «сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями в магазинах розничной торговли или супермаркетах, в том числе по каталогам или посредством Интернет сайтов, предусмотренных для этих целей» преследуют одни и те же цели, направлены на один круг потребителей.

Однородность товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и для которых предоставлена правовая охрана противопоставленным регистрациям [1, 2, 3], и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 06.10.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006734586/50 от 07.07.2008.