

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 26.08.2010, поданное Рено Шуцентрм ГмбХ, Германия (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008731334/50, при этом установлено следующее.

Обозначение «Young Spirit» по заявке №2008731334/50 с приоритетом от 01.10.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ – «одежда, обувь, головные уборы».

В качестве товарного знака заявлено обозначение «Young Spirit», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 28.04.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008731334/50. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 25 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «Young Spirit» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ:

- с товарным знаком «YOUNG SPIRIT» по свидетельству №170960 [1];

- со словесным элементом «THE YOUNG SPIRIT» товарного знака «B-BUSHH THE YOUNG SPIRIT» по свидетельству №348715 [2].

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

- владельцы противопоставленных товарных знаков [1, 2] выдали письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- между заявителем и владельцем противопоставленного товарного знака [1] действует бессрочное соглашение о сосуществовании.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения об отказе в государственной регистрации товарного знака от 28.04.2010 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

Коллегия Палаты по патентным спорам на основании пункта 4.8 Правил ППС на заседании, состоявшемся 03.12.2010, выдвинула новое основание для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренное пунктом 3 статьи 1483 Кодекса. В соответствии с указанным пунктом заявленное обозначение, способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку оно фонетически и семантически тождественно противопоставленному товарному знаку «YOUNG SPIRIT» по свидетельству №170960 [1], принадлежащему иному лицу.

Заявитель, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 31.01.2011, выразил свое несогласие с выдвинутым основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивировав его следующим:

- сравниваемые знаки не являются тождественными, следовательно, представленные письма-согласия являются основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- ни один из элементов рассматриваемого обозначения не является способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, так как в них не содержится никаких сведений об изготовителе, а также никакой информации, которая бы позволила потребителю воспринимать заявленные товары 25 класса МКТУ как товары другого производителя;

- о возможности сосуществования противопоставленного знака [1] и товарных знаков заявителя свидетельствует факт предоставления заявленному обозначению правовой охраны в отношении тех же товаров 25 класса МКТУ на территории других стран.

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

С учетом даты (01.10.2008) приоритета заявки №2008731334/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г.; рег. №4322; введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Анализ соответствия заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «Young Spirit» выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана обозначения испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «YOUNG SPIRIT» [1] является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена также в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Противопоставленный знак «B-BUSHN THE YOUNG SPIRIT» [2] состоит из буквы «B», дефиса и выполненных справа в две строки элементов «BUSHN», и «THE YOUNG SPIRIT». Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1,2] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные словесные элементы «YOUNG SPIRIT».

Использование латинского алфавита при написании сравниваемых слов сближает знаки графически.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1,2] являются сходными.

Товары класса МКТУ заявленного обозначения «одежда, обувь, головные уборы» присутствуют в перечнях противопоставленных товарных знаков [1,2].

Принимая во внимание сходство обозначений и идентичность товаров, следует констатировать, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1,2] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается.

В отношении представленных согласий правообладателей противопоставленных товарных знаков на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака следует указать следующее.

Представленное письмо-согласие от владельца противопоставленного товарного знака «B-BUSHH THE YOUNG SPIRIT» по свидетельству №348715 [2] может быть принято в силу наличия в противопоставленном знаке иных значимых элементов, позволяющих потребителю отличать данные средства индивидуализации друг от друга.

Принятие же письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака «YOUNG SPIRIT» по свидетельству №170960 [1] и дальнейшая регистрация заявленного обозначения по заявке №2008731334/50 в качестве знака товарного будет способствовать введению потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Следует отметить, что пункт 6 статьи 1483 Кодекса содержит норму права, допускающую, но не обязывающую регистрировать заявленное на регистрацию обозначение в качестве товарного знака в случае представления письменного согласия. Вышеприведенный анализ показал фонетическое и смысловое тождество заявленного обозначения и противопоставленного знака [1], а также идентичность перечней товаров 25 класса МКТУ. Таким образом, заявленное обозначение и знак [1] будут смешиваться потребителями в гражданском обороте, что обусловит возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара согласно требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. При этом введение в

заблуждение потребителя обусловлено восприятием заявленного обозначения и знака [1] как таковых без учета информации о имеющихся между юридическими лицами договоренностях.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 26.08.2010, изменить решение Роспатента от 28.04.2010 и отказать в регистрации товарного знака по основаниям, установленным коллегией Палаты по патентным спорам.