

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, рассмотрела возражение от 24.04.2009, поданное Юнайтед Стейтс Поло Эссосиейшн, США (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006725069/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006725069/50 с приоритетом от 01.09.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой выполненную по дуге надпись «U.S. POLO ASSN», под которой распложено изображение герба и элементы «SINSE 1890».

Регистрация товарного знака испрашивается в черном, белом, сером цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 30.10.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 25 класса МКТУ на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №136727 «POLO», №145217 «POLO SPORT», №67149 «POLO BY RALPH LAUREN», №177741 «Polo Ralph Lauren», №188260 «POLO SPORT», имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя иного лица.

При этом экспертизой указано, что элементы «U.S.», «ASSN», «SINSE 1890» являются неохранными элементами в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, отсутствие подтверждения включения в товарный знак даты основания производства «SINSE 1890» обуславливает возможность введения потребителя в заблуждение.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.04.2009 заявитель выразил свое несогласие с данным решением в части отказа в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Ассоциация Поло США была создана в 1890 году, что подтверждается представленным учредительным документом;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют существенные фонетическое, графическое и семантическое отличия;

- кроме того, основанием для регистрации товарного знака является согласие владельца противопоставленных товарных знаков на регистрацию обозначения по заявке №2006725069/50 в отношении приведенных в перечне товаров 25 класса МКТУ.

К возражению приложены:

1. Письмо-согласие компании ДЗЕ ПОЛО/ЛОПЕН Компани,
2. Учредительный документ Ассоциации Поло США.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.09.2006) приоритета заявки №2006725069/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон) 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 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанным товарным знаком, допускается лишь 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 (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения, как элементы.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, 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.

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 (14.4.2.3) Правил, сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки 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.

Заявленное комбинированное обозначение по заявке №2006725069/50 представляет собой выполненную по дуге надпись «U.S. POLO ASSN», под которой расположено изображение герба и элементы «SINSE 1890».

Регистрация товарного знака испрашивается в черном, белом, сером цветовом сочетании.

Элементы «U.S.» (общепринятое сокращение для США), «ASSN» (общество), «SINSE 1890» (основано в 1890) являются неохранными в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона и, поскольку не занимают в обозначении доминирующего положения, могут быть включены в состав товарного знака в качестве неохранных элементов, что заявителем не оспаривается.

Следует отметить, что представленный заявителем учредительный документ [2] подтверждает создание Ассоциации Поло в США в 1890 году, что опровергает довод экспертизы о ложности элемента «SINSE 1890».

Таким образом, наиболее значимым элементом, определяющим восприятие заявленного обозначения, является словесный элемент «POLO».

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №136727 «POLO», №145217 «POLO SPORT», №67149 «POLO BY RALPH LAUREN», №177741 «Polo Ralph Lauren», №188260 «POLO SPORT» представляют собой серию товарных знаков компании ДЗЕ ПОЛО/ЛОПЕН Компани, США, основанную на наличии словесного элемента «POLO».

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического совпадения элементов «POLO», а также их графического сходства.

Товары 25 класса МКТУ сравниваемых обозначений однородны, так как относятся к одной родовой группе «одежда, обувь, головные уборы».

Вывод об и однородности товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, представленное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков (ДЗЕ ПОЛО/ЛОПЕН Компани, США) [1], согласно которому последний выражает согласие с регистрацией обозначения по заявке №2006725069/50 в отношении указанных в заявке товаров 25 класса МКТУ устраняет причины для отказа в регистрации товарного знака для данных товаров.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.04.2009, отменить решение об отказе в государственной регистрации от 30.10.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:

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

(526) – неохраняемые элементы: «U.S.», «ASSN», «SINSE 1890».

(591) – черный, белый, серый.

(511)

25 – мужские и детские костюмы и куртки, мужские и детские рубашки, мужские и детские штаны, мужская и детская одежда из кожи, мужские и детские джинсы, мужская и детская одежда трикотажная, мужское и детское белье нижнее, мужские и детские носки, галстуки, мужская и детская обувь, мужские и детские ночные рубашки (пижамы), мужская и детская спортивная одежда (майки с короткими рукавами, майки для занятий поло, одежда для купания, тренировочные майки, куртки), мужские и детские головные уборы, мужские и детские перчатки, мужские и детские платки шейные, мужская и детская верхняя одежда (из кожи, из ткани, непромокаемая верхняя одежда), мужские и детские пояса [одежда] из кожи и ткани; женские и детские пальто и куртки, женские и детские рубашки, женские и детские штаны, женские и детские джинсы, женская и детская одежда из кожи, женская и детская одежда трикотажная, женское и детское белье нижнее, женские и детские носки, женская и детская обувь, женские и детские ночные рубашки (пижамы), женская и детская спортивная одежда (майки с короткими рукавами, майки для занятий поло, одежда для купания, тренировочные майки, куртки), женские и детские головные уборы, женские и детские перчатки, женские и детские платки шейные, женская и детская верхняя одежда (из кожи, из ткани, непромокаемая верхняя одежда), женские и детские пояса [одежда] из кожи и ткани.

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