

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 (далее Кодекс), 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 22.06.2009, поданное от имени компании «К-2 Корпорейшн», США (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 342280, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 342280 по заявке № 2007701463/50 с приоритетом от 24.01.2007 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.01.2008 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сноубердс», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.06.2009, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 342280 ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «К2» по свидетельству № 286525 и с товарным знаком «К2» по свидетельству № 338519, имеющими более ранний приоритет, в отношении однородных товаров и услуг.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- при сравнении оспариваемого и противопоставленных товарных знаков становится очевидным сходство до степени смешения указанных товарных знаков;

- в рассматриваемых товарных знаках доминирующим элементом является словесный элемент «К2». Словесные элементы являются

тождественными, таким образом, у потребителя могут возникнуть ложные ассоциации о принадлежности товаров, маркируемых обозначениями «К2», одному правообладателю;

- товарные знаки по свидетельствам №№ 286525, 338519 являются частью фирменного наименования компании «К-2 Корпорейшн»/«К-2 Corporation» на протяжении многих лет ассоциируются исключительно с именем компании;

- основным критерием при определении сходства товарных знаков является фонетический. Поскольку тождество словесных элементов очевидно, графический критерий при сравнении товарных знаков является второстепенным. Более того, оспариваемый товарный знак может восприниматься потребителями как принадлежащий компании «К-2 Корпорейшн». Таким образом, обозначение в целом ассоциируется с наименованием и продукцией указанной выше компании и может ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров. Кроме того, в теле- и радиорекламе, то есть устном воспроизведении товарного знака, решающим будет фонетический аспект.

- сравниваемые товарные знаки воспринимаются потребителями как изобретенные, поэтому сравнение по семантическому критерию не представляется возможным;

- помимо тождества элементов «К2», правообладатель подчеркивает однородность сравниваемых товаров 25 класса МКТУ и сопутствующих услуг 35 класса МКТУ;

- при сравнении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ товарного знака «К2» по свидетельству № 342280 с товарами и услугами товарных знаков «К2» по свидетельствам №№ 286525, 338519 становится очевидным их полная однородность по всем признакам: род – одежда, обувь, головные уборы; назначение – одежда для занятия спортом, активного образа жизни; условия реализации-магазины, спортивные магазины, Интернет-магазины; очень широкий круг потребителей.

Лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 342280 в отношении всех товаров и услуг.

Правообладатель представил отзыв на возражение от 22.06.2009, доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению правообладателя, товарный знак по свидетельству № 342280 отличается от противопоставленного товарного знака по свидетельству № 338519 формой (квадрат и треугольник), цветовым сочетанием (черный с красным и белый с черным);

- по вопросу о фонетике знаков необходимо отметить, что в оспариваемом товарном знаке буква «К» и цифра «2» совместно читается «КА ДВА». В противопоставленном товарном знаке словесная часть, написанная слитно, воспринимается как привычное российскому потребителю, написанное от руки, сокращенное обозначение килограмма «КГ», звучащее как «КЕ ГЕ»;

- что касается наименования предприятия-правообладателя противопоставленного товарного знака, то присутствующие в оспариваемом товарном знаке буква «К» и цифра «2», вместе составляющие «К2», не являются наименованием предприятия, так как не содержат указания на его организационно-правовую форму. Слова «Корпорейшн» в оспариваемом товарном знаке нет, как и черточки между буквой «К» и «2». Кроме того, необходимо указать, что, поскольку предприятие – правообладатель товарного знака по свидетельству № 338519 американское, то транслитерация его наименования «КЕЙ ТУ Корпорейшн», а не «КА ДВА Корпорейшн»;

- приложенные к возражению рекламные материалы показывают, что предприятие американское, то есть, однозначно должно звучать как «КЕЙ ТУ СПОРТС», «КЕЙ ТУ БАЙК», «КЕЙТ ТУ СКЕЙТ»;

В соответствии с изложенным правообладатель изложил просьбу оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.01.2007) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166 - ФЗ (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 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) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.3) Правил, изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);

- сочетание цветов и тонов.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 материалов возражения показал следующее.

В качестве товарного знака по свидетельству № 342280 зарегистрировано изобразительное обозначение, включающее в себя изображение черного квадрата с контурами вершин гор на нем и надписью «К2», примыкающей к вершинам гор, выполненными красным цветом.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 286525, 338519 являются изобразительными и включают в себя изображение стилизованной буквы «К», переходящей в стилизованную цифру «2», расположенное в незамкнутом треугольнике.

Анализ сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что в их основу положена одна идея – изображение буквы «К» и цифры «2». Таким образом, сравниваемые товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, и их следует признать сходными.

Кроме того, материалы отзыва правообладателя не содержат подтверждения того, что средним российским потребителем обозначение «К2», содержащееся в противопоставленных товарных знаках, будет восприниматься, как «КГ», что делает соответствующий вывод необоснованным.

Сравнение перечней оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показало, что товары 25 класса МКТУ являются идентичными или однородными товарам указанного класса противопоставленного товарного знака по свидетельству № 286525 в силу принадлежности их к одному роду/виду, одинакового назначения, круга потребителей и близких условий реализации.

Кроме того, часть услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака, а именно: «организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров (для третьих лиц); публикация рекламных текстов; распространение рекламного материала; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети», являются однородными товарам, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака, в силу того, что указанные услуги 35 класса МКТУ являются корреспондирующими товарам 25 класса МКТУ и существует угроза смешения знаков.

Вместе с тем, в отношении остальных услуг 35 класса МКТУ коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает возможности такого смешения, что свидетельствует о правомерности предоставления охраны оспариваемому знаку в данной части.

Указанное позволяет сделать вывод, что сопоставляемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, что свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона для товаров 25 класса МКТУ.

Учитывая изложенное в соответствии с указанными обстоятельствами Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.06.2009 года и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 342280 недействительным частично, сохранив ее в отношении следующих услуг:

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

(591) Указание цвета или цветового сочетания:

красный, чёрный

(511)

35 - изучение рынка; демонстрация товаров; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); помощь в управлении бизнесом; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных.