


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.04.2018, поданное РЭШНЛ ИНТЕЛЛЕКЧУАЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, Остров Мэн (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016725673 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2016725673, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.07.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.12.2017 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 28 и услуг 41 классов МКТУ, а в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с комбинированным знаком по международной регистрации №610943 с приоритетом от 10.11.1993, зарегистрированным ранее на имя иного лица, для однородных товаров 25 класса МКТУ.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «FESTIVAL» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым,

поскольку не обладает различительной способностью, указывает на вид и назначение заявленных товаров и услуг.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «FESTIVAL», входящий в состав заявленного обозначения может иметь несколько значений и переводится как «празднество, праздник, фестиваль, показ, выставка; демонстрация, пиршественный, праздничный», в виду чего, российский потребитель не может без дополнительных рассуждений и домысливания воспринимать данный словесный элемент, как указывающий на вид, характеристики товара и сведения об изготовителе товара;

- общедоступные словари русского языка, например, в отношении слова фестиваль определяют его как «периодическое культурное празднество; показ, смотр». Иными словами фестиваль – это процесс показа, смотра определенных достижений, следовательно, словесный элемент «FESTIVAL» не может быть квалифицирован как описательный для заявленных товаров 25, 28 классов МКТУ;

- в словарно-справочных изданиях отсутствует информация о наличии термина или видового/родового понятия, свойственного заявленным товарам, попадающих под понятие «FESTIVAL» с учетом его возможного перевода на русский язык;

- противопоставленный экспертизой знак по международной регистрации №610943 не является сходным с заявленным обозначением, поскольку сравниваемые обозначения отличаются по числу словесных элементов, композиционному решению, расположению изобразительных элементов;

- словосочетание «POKERSTARS FESTIVAL» заявленного обозначения является фантазийным, а словесные элементы «quality jeans» (качественные джинсы), «made in Italy» (сделано в Италии), «OUTSIDER» (посторонний, любитель) противопоставленного знака имеют четко выраженную семантику;

- изобразительный элемент противопоставленного знака хоть и включает стилизованное изображение пики, но ее графическое исполнение является индивидуально отличным от изобразительного элемента заявленного обозначения;

- «пика» является достаточно часто употребляемым изобразительным элементом, выполняемом различным стилем, в том числе и на игральных картах. «Пика» не обладает оригинальностью, функционально предназначена для украшения, а не для информирования потребителя о чем-либо;

- указанные отличия сравниваемых обозначений, в том числе, касающиеся всех изобразительных элементов и их композиционной организации, позволяет сделать вывод об отсутствии смешения сопоставляемых обозначений.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25, 28 классов МКТУ, с указанием словесного элемента «FESTIVAL» как охраняемого, и в отношении услуг 41 класса МКТУ, с указанием словесного элемента «FESTIVAL» как неохраняемого.

Кроме того, насколько известно заявителю, противопоставленное обозначение не используется на территории Российской Федерации. В связи с этим по поручению заявителя подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака в связи с его неиспользованием (дело № СИП-202/2018). Исходя из вышеуказанного заявитель просит не выносить решения в отношении заявленного обозначения до завершения судебного разбирательства о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.07.2016) поступления заявки №2016725673 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость

товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованной скрученной спирали, внутри которой расположено стилизованное изображение карточной масти «пики», в центре которой находится изображение пятиконечной звезды. Рядом с изобразительным элементом находятся словесные элементы «POKERSTARS FESTIVAL», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки, где словесный элемент «FESTIVAL» выполнен более крупным жирным шрифтом по сравнению со словесным элементом «POKERSTARS». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обзор словарно-справочных источников информации показал, что словесный элемент «FESTIVAL» переводится с английского языка как «фестиваль, празднество, торжество, праздник; гулянье, народное гулянье; праздничный, фестивальский» (см. <https://translate.yandex.ru>).

С учетом приведенных значений словесного элемента, в целом обозначение может иметь различную способность, поскольку вызывает различные ассоциации в зависимости от восприятия семантики вышеуказанного словесного элемента, что исключает возможность отнесения заявленного обозначения к категории обозначений прямо и однозначно характеризующих товары.


Таким образом, применительно к заявленным товарам 25, 28 классов МКТУ словесный элемент «FESTIVAL» может носить фантазийный характер.

Учитывая изложенное, нет оснований для признания словесного элемента «FESTIVAL» описательным, необходимым для использования его различными производителями однородных заявленных товаров в гражданском обороте, поскольку данный элемент не является указанием на свойства, качество или какие-либо иные характеристики товаров 25, 28 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2016725673.

В связи с указанным следует признать, что словесный элемент «FESTIVAL» удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25, 28 классов МКТУ.

Вместе с тем, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный знак  является комбинированным и представляет собой эмблему, в которую помещен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения карточной масти «пики», в центре которой находится изображение пятиконечной звезды и словесные элементы «QUALITY JEANS», «OUTSIDER», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ [1].

При этом коллегия отмечает, что композиционное построение противопоставленного знака [1] выполнено таким образом, что изобразительный элемент расположен в центре, является доминирующим, а словесные элементы «QUALITY JEANS», «OUTSIDER» расположены по краям, выполнены более мелким размером по сравнению с изобразительным элементом и являются второстепенными.

Сравнительный анализ товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы, в том числе одежда, обувь, головные уборы спортивные», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, и товаров «Vêtements» («одежда»), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, показал, что они являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Кроме того, коллегия отмечает, что одежда и обувь являются товарами широкого потребления, в связи с чем, вероятность смешения сходных обозначений на рынке достаточно высока.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они содержат практически тождественные изобразительные элементы в виде изображения карточной масти «пики», в центре которой находится изображение пятиконечной звезды.

Так, сравниваемые изобразительные элементы являются оригинальными и имеют: сходное композиционное построение и колористическое решение – оба элемента расположены в круге, в центральной части изобразительных элементов в виде «пик», выполненных в черном цвете, расположено изображение звезды белого цвета.

В целом наблюдается совпадение по внешней форме, смысловому значению, виду и характеру изображений, сочетанию цветов, то есть практически по всем признакам сходства.

Исходя из вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о том, что в сопоставляемых знаках прослеживается подобие заложенных идей, в связи с чем знаки ассоциируются друг с другом в целом и являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно довода заявителя о том, что им подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака в связи с его неиспользованием (дело № СИП-202/2018), в связи с чем, заявитель просит не принимать решение по рассматриваемому возражению, и перенести рассмотрение возражения на более чем на три месяца, коллегия отмечает следующее.

Положительный результат рассмотрения заявления в суде носит вероятностный характер, в связи с чем у коллегии нет достаточных оснований для удовлетворения ходатайства о переносе.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.04.2018, изменить решение Роспатента от 22.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016725673 с включением словесного элемента «FESTIVAL» в качестве охраняемого для товаров 28 класса МКТУ.