

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 28.05.2018. Данное возражение подано ООО «Профит», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016740294, при этом установлено следующее.

Заявка № 2016740294 на регистрацию словесного обозначения



« _____ » подана на имя заявителя 27.10.2016 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 27.02.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016740294. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного

знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно степени смешения:



- с товарным знаком «  » по свидетельству №304926 с приоритетом от 23.09.2004, зарегистрированным на имя компании «Коламбия Спортсвэа Компани (корпорация штата Орегон)», США, в отношении однородных товаров 09 и 25 класса МКТУ (1);

- с товарным знаком « **COLUMBIA SPORTSWEAR** » по свидетельству №254289 с приоритетом от 01.08.2000, зарегистрированным на имя компании «Коламбия Спортсвэа Компани (корпорация штата Орегон)», США, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (2).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.05.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные ему товарные знаки (1-2) не являются сходными по фонетическому, семантическому, графическому критериям сходства;

- словесные элементы «COLUMBIA SPORTSWEAR», «COLUMBIA Sportswear Company» знаков (1-2) фонетически отличаются от заявленного обозначения тем, что они представляют собой словосочетания, имеющие протяженное произношение в отличие от единственного словесного элемента заявленного обозначения, которое имеет краткое произношение;

- кроме того, слово «КОЛУМБИЯ» знаков (1-2) звучит иначе, чем словесный элемент «КАЛАМБУС» заявленного обозначения, отличие состоит во всех слогах - в первом слоге (КО - КА) , во втором слоге (ЛУМ - ЛАМ) и в последнем (БИЛ (БИЙА) - БУС). При этом, трансформации произношения не будет, так как ударение делает при произношении существенное различие;

- семантическое сходство сравниваемых обозначений отсутствует, так как товарный знак по свидетельству №254289 в переводе означает - Одежда Колумбии, а товарный знак по свидетельству №304926 в переводе означает - Компания Колумбия Спортвear. Слово «КАЛАМБУС» является фантазийным, переводу не подлежит;

- сравниваемые знаки не воспринимаются графически сходными из-за различного количества слов, входящих в их состав, различного шрифтового исполнения словесных элементов «COLUMBIA SPORTSWEAR», «COLUMBIA Sportswear Company», «Kalambus», а также их различного цветового решения;

- товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, не являются однородными товарам 09 и 25 класса МКТУ, содержащимся в перечне товарных знаков (1-2) в силу того, что у них разные секторы рынка и каналы сбыта, различаются материалы и назначение данных товаров;

- заявитель отказался от товаров «очки солнцезащитные; очки спортивные; стекла для очков» 09 класса, которые однородны соответствующим товарам противопоставленных товарных знаков (1-2);

- на российском рынке товарный знак «Columbia» не является общеизвестным.

К возражению приложены следующие материалы:

1. распечатка заявки №2016740294 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №304926 и №254289 [1];
2. копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016740294 [2].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «одежда с защитными свойствами военного, специального назначения и для работников различных профессий, в том числе, для спасателей, для подводников, для подземных работ, для туризма, для охоты; обувь с защитными свойствами военного, специального назначения и для работников различных профессий, в том числе, для спасателей, для подводников, для подземных работ, для

туризма, для охоты; головные уборы с защитными свойствами военного, специального назначения и для работников различных профессий, в том числе, для спасателей, для подводников, для подземных работ, для туризма, для охоты; униформа камуфляжная с защитными свойствами военного специального назначения, в том числе, для туризма, для охоты; жилеты пуленепробиваемые; жилеты спасательные; каски для верховой езды; каски; шлемы защитные; комбинезоны специальные защитные для летчиков; костюмы [для водолазов] специальные; скафандры; маски для подводного погружения; маски для сварщиков; маски защитные; на зубники; наколенники для рабочих; наушники; носки с электрообогревом; обувь защитная от несчастных случаев, излучения и огня; огнетушители; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; перчатки для водолазов; перчатки защитные из асбестовых тканей от несчастных случаев; перчатки защитные от несчастных случаев; перчатки защитные от рентгеновского излучения для промышленных целей; ремни безопасности [иные, чем для сидений транспортных средств и спортивного оборудования]; тампоны ушные, включенные в 09 класс; тампоны ушные, используемые при подводном плавании; уровни [приборы для определения горизонтального положения]; устройства и оборудование спасательные; фильтры для респираторов; экраны для защиты лица рабочего».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (27.10.2016) заявки № 2016740294 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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.

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).

Kalambus

Заявленное обозначение « » является словесным и выполнено оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «K» - заглавная. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал отсутствие лексического значения у слова «Kalambus». Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, при этом, как указано в возражении, заявитель скорректировал заявляемый перечень товаров 09 класса МКТУ путем исключения из него позиций «очки солнцезащитные; очки спортивные; стекла для очков».

Противопоставленный товарный знак «  Columbia Sportswear Company » (1) является

комбинированным и состоит из словесных элементов «Columbia Sportswear Company», помещенных на двух строках и выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, также из помещенного слева оригинального изобразительного элемента. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что словесный элемент «Columbia» переводится с английского языка как «Колумбия». Словесные элементы «Sportswear Company» (sportswear – от англ. спортивная одежда, company – от англ. компания) являются неохраняемыми элементами знака. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 09 и 25 классов МКТУ.

COLUMBIA SPORTSWEAR

Противопоставленный товарный знак «**COLUMBIA SPORTSWEAR**» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент «sportswear» является неохраняемым элементом знака. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно на предмет сходства с противопоставленными товарными знаками (1-2) проводился по фонетическому, семантическому, графическому критериям сходства и с учетом проверки однородности товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрированы знаки (1-2).

Заявленное обозначение является словесным и запоминается по единственному элементу «Kalambus», входящему в его состав.

Противопоставленный товарный знак (1) является комбинированным, при этом, в комбинированном обозначении основную индивидуализирующую функцию несет словесный элемент, поскольку он легче запоминается и именно на нем концентрируется внимание потребителя при восприятии обозначения. В данном знаке содержатся словесные элементы «Columbia» и «Sportswear Company», причем элемент «Columbia» помещен на верхней строке и визуальнo доминирует в отличие от словесных элементов «Sportswear Company», помещенных на второй строке и выполненных мелких шрифтом.

Восприятие противопоставленного товарного знака «COLUMBIA SPORTSWEAR» (2) начинается, прежде всего, со словесного элемента «Columbia», занимающего начальную позицию в знаке.

Словесные элементы «Sportswear Company» и «SPORTSWEAR», входящие в состав знаков (1-2), являются неохраняемыми элементами, поэтому их индивидуализирующее значение снижено.

Таким образом, основными элементами, с которых начинается восприятие знаков потребителями и которые в значительной степени определяют их образ, являются элементы «Kalambus», «Columbia», «COLUMBIA».

Указанные словесные элементы характеризуются близким звучанием. Так, заявленное обозначение прочитывается как [к а л а м б у с], словесный элемент «Columbia» противопоставленных товарных знаков (1-2) является значимым словом в английском языке и имеет произношение [к а л а м б и я]. Таким образом, сравниваемые словесные элементы характеризуются тождеством звучания начальных частей [к а л а м б], имеют близкий состав гласных звуков, тождественный состав согласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности. Различия состоят в буквах «ус» / «ия», расположенных в конечной части словесных элементов «Kalambus», «Columbia», «COLUMBIA». Вместе с тем, тождество звучания начальных частей (6 звуков) является более существенным, поскольку именно начальным частям уделяется особое внимание при восприятии знаков, нежели двум конечным буквам, которых явно недостаточно для вывода об отсутствии сходства по звуковому критерию.

Отсутствие сведений о семантике заявленного обозначения не позволяет сравнить его с противопоставленными знаками по семантическому критерию сходства.

Следует согласиться с заявителем в том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-2) имеют графические отличия, обусловленные их разным цветовым решением, наличием изобразительного элемента в составе знака (1), исполнением словесных элементов различными видами шрифта и др. Вместе с тем, графические различия сопоставляемых обозначений не

оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка не снимает их фонетического сходства, которое определяет запоминание знаков потребителями.

На основании вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-2) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении анализа однородности товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1-2), установлено следующее.

Заявитель исключил из заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ позиции «очки солнцезащитные; очки спортивные; стекла для очков», являющиеся однородными товарам 09 класса МКТУ «очки солнцезащитные, очки спортивные» знака (1) и товарам 09 класса МКТУ «очки, солнцезащитные очки, футляры для очков и шнурки для очков, защитные очки, оправ для очков» знака (2).

Вместе с тем, противопоставленный товарный знак (1) зарегистрирован также в отношении товаров 25 класса МКТУ *«мужские, женские и детские пальто, куртки, парки, брюки, брюки в комбинации с нагрудником для лыжников, комбинезоны, плащи, шорты, кофты, свитеры, спортивные рубашки и фуфайки, спортивные брюки и штаны, жилеты, куртки рыбацкие, рубашки, кепки, шапки, шляпы, шарфы, перчатки, митенки, рукавицы, варежки, нижнее белье, чулки, носки, ботинки, туфли, башмаки, сандалии; пояса для мужчин и женщин; женские спортивные бюстгалтеры»*, которые экспертизой были признаны однородным заявленным товарам 09 класса МКТУ *«одежда с защитными свойствами военного, специального назначения и для работников различных профессий, в том числе, для спасателей, для подводников, для подземных работ, для туризма, для охоты; обувь с защитными свойствами военного, специального назначения и для работников различных профессий, в том числе, для спасателей, для подводников, для подземных работ, для туризма, для охоты; головные уборы с защитными свойствами военного, специального назначения и для работников различных профессий, в том числе, для спасателей, для подводников, для подземных работ, для туризма, для охоты; униформа камуфляжная с защитными свойствами военного специального*

назначения, в том числе, для туризма, для охоты; жилеты пуленепробиваемые; жилеты спасательные; каски для верховой езды; каски; шлемы защитные; комбинезоны специальные защитные для летчиков; костюмы [для водолазов] специальные; скафандры; маски для подводного погружения; маски для сварщиков; маски защитные; на зубники; наколенники для рабочих; наушники; носки с электрообогревом; обувь защитная от несчастных случаев, излучения и огня; огнетушители; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; перчатки для водолазов; перчатки защитные из асбестовых тканей от несчастных случаев; перчатки защитные от несчастных случаев; перчатки защитные от рентгеновского излучения для промышленных целей; ремни безопасности [иные, чем для сидений транспортных средств и спортивного оборудования]; тампоны ушные, включенные в 09 класс; тампоны ушные, используемые при подводном плавании; уровни [приборы для определения горизонтального положения]; устройства и оборудование спасательные; фильтры для респираторов; экраны для защиты лица рабочего». Анализ указанных видов товаров показал следующее.

Часть товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения, например, жилеты спасательные, жилеты пуленепробиваемые, маски для подводного погружения, маски для сварщиков, маски защитные, на зубники, огнетушители, ремни безопасности [иные, чем для сидений транспортных средств и спортивного оборудования], тампоны ушные, в том числе используемые при подводном плавании, уровни [приборы для определения горизонтального положения], устройства и оборудование спасательное, фильтры для респираторов, экраны для защиты лица рабочего и др., однозначно не могут являться однородными товарам 25 класса МКТУ противопоставленного знака (1), представляющих собой различные предметы гардероба мужчин, женщин и детей, поскольку относятся к разным родовым и видовым группам товаров, у которых не совпадают назначение, потребительские свойства, каналы реализации и т.д.

Несмотря на то, что часть товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения относится к одежде, обуви и головным уборам, они также не являются однородными

товарам 25 класса МКТУ знака (1) в силу различного функционального назначения, условий производства и реализации данных товаров. Такие, например, товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения как «комбинезоны специальные защитные для летчиков», «обувь защитная от несчастных случаев, излучения и огня», «одежда защитная от несчастных случаев, излучения и огня», «одежда для защиты от огня», «одежда для защиты от огня из асбестовых тканей», «одежда специальная лабораторная», «перчатки для водолазов», «перчатки защитные из асбестовых тканей от несчастных случаев», «перчатки защитные от несчастных случаев», «перчатки защитные от рентгеновского излучения для промышленных целей» имеют узкоспециализированное назначение и обладают защитными функциями (предназначены, например, для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факторов, для защиты от загрязнения, огня, радиации, ядовитых газов, пыли и т.д.), тогда как повседневная одежда, обувь и головные уборы данными функциями не обладают. Кроме того, сравниваемые товары не являются сопутствующими и имеют различные условия их реализации. Так, товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения в отличие от товаров 25 класса МКТУ знака (1) продаются в специализированных магазинах, в которых представлены одежды сварщиков, пожарных, нефтяников и т.д. Помимо прочего, указанные товары 09 и 25 классов МКТУ в силу их различных свойств имеют различные условия производства.

Вместе с тем, следует согласиться с выводами экспертизы о том, что товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения, относящиеся к одежде, обуви, головным уборам, предназначенные для туризма и для охоты, однородны товарам 25 класса МКТУ знака (1), представляющих собой повседневную одежду, обувь и головные уборы по следующим причинам. Для производства указанных товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения, также как и для товаров 25 класса МКТУ знака (1) не требуется особых технологий, они могут производиться на одном и том же предприятии. Также данные виды товаров могут совместно встречаться в гражданском обороте и быть взаимозаменяемыми, взаимодополняемыми и, соответственно, реализовываться в отношении одного круга потребителей.

Заявителем правомерно отмечается, что противопоставленные товарные знаки

(1-2) не являются общеизвестными. Однако, коллегия приняла во внимание тот факт, что правообладатель противопоставленного товарного знака (1) компания Columbia была основана в США в 1938 году и является на сегодняшний день одним из ведущих мировых производителей одежды, обуви и аксессуаров для туризма и активного отдыха. Также компания производит одежду для занятий горнолыжным спортом и туристический инвентарь, палатки и рюкзаки. Вся продукция этого бренда отличается высоким качеством и отличной функциональностью благодаря технологичным тканям и материалам, из которых она изготовлена. Изделия Columbia обеспечивают своему владельцу высокий уровень комфорта в любых условиях: в жару они дарят прохладу и сухость, в непогоду – защищают от дождя и ветра, в холод – эффективно сохраняют тепло. Продукция компании продаётся в 13000 магазинах в более, чем в 100 странах мира. В 2002 году объем продаж фирмы составил более 820 миллионов долларов, а в 2004 году прибыль составила уже 1,1 миллиарда долларов. На российском рынке марка Columbia представлена уже в течении 20 лет, а именно с 1998 года (см. www.sportmaster.ru, www.ru.wikipedia.org).

Длительность существования компании Columbia на рынке, большой охват территории распространения ее продукции, а также большой объем выпускаемой продукции под обозначением, включающим словесный элемент «Columbia», обуславливают известность данной компании в связи с выпускаемой ею продукцией, предназначенной для занятий спортом, для туризма и отдыха.

Таким образом, сравниваемые виды товаров для туризма, спорта, отдыха, маркированные сходными обозначениями и производимые различными лицами, могут быть смешаны потребителями в гражданском обороте.

На основании представленной выше информации, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначения является сходным до степени смешения с противопоставленным ему товарным знаком (1) в отношении части товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными товарам 25 класса МКТУ знака (1), в связи с изложенным вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным в части.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований

для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.05.2018, отменить решение Роспатента от 27.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016740294.