

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 04.06.2003, поданное Келвин Кляйн Трейдмарк Траст, США (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №211585, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2000708730/50 с приоритетом от 18.04.2000 зарегистрирован 25.04.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 211585 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Спортивная коллекция», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 12, 25, 28 и услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Вышеуказанный товарный знак представляет собой обозначение в виде ромбовидной фигуры, внутри которой изображены буквы «СК», выполненные шрифтом близким к стандартному. Знак зарегистрирован в черном, белом, сером, голубом, серо-коричневом, коричневом цветовых сочетаниях.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.06.2003, в котором лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию №211585 недействительной частично, как произведенную в нарушение требований пункта 1 статьи 7 и пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.92 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак, в состав которого входит доминирующий элемент «СК», является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№86095 [1], 154946 [2], 161808 [3], 167772 [4], 193577 [5], которые принадлежат лицу, подавшему возражение;

- сходство рассматриваемого обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [5] обусловлено как визуальным сходством сравниваемых обозначений в целом, так и фонетическим, графическим сходством основных элементов «СК»;

- принимая во внимание сходство вышеперечисленных знаков и однородность товаров, в отношении которых они зарегистрированы, оспариваемый знак может быть воспринят потребителем как один из серии знаков, принадлежащих фирме Келвин Кляйн Трейдмарк Траст, США;

- товарный знак по свидетельству №211585 может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и оказываемых услуг на основании пункта 2 статьи 6 Закона, поскольку содержащийся в нем элемент «СК» является аббревиатурой имени и фамилии всемирно известного дизайнера одежды – господина Келвина Кляйна (Calvin Klein), которому принадлежит компания Келвин Кляйн Трейдмарк Траст, созданная в 1968 году, что подтверждается представленными ниже документами.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию № 211585 недействительной частично, а именно для товаров 25 класса МКТУ «одежда, в том числе спортивная, для гимнастов и велосипедистов, спортивные трикотажные изделия, спортивная обувь» и услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров».

К возражению приложены следующие документы:

- копии противопоставленных свидетельств на товарные знаки [1] – [5], на 14 л. [6];

- объем оптовых продаж и затраты на рекламу товаров, маркированных товарными знаками «СК» и «СК Calvin Klein», на 3 л. [7];

- копии выдержек из журналов «Time» и «WWD», на 14 л. [8];

- копии выдержек из книги F.W.Moster «Famous and Well-Known Marks: An International Analysis» Dbtterwjrrhs, 1997г., на 8 л. [9];

- копии фотографий магазина СК Calvin Klein и брошюр на русском языке, содержащих информацию о Келвине Кляйне и его деятельности, на 15 л. [10];

- копии сведений о затратах на рекламу в России за 1997-1999гг., на 10 л. [11];
- список международных изданий, где рекламировалась продукция компании Келвин Кляйн, на 26 л. [12];
- образцы рекламы продукции компании Келвин Кляйн в российских СМИ, на 32 л. [13];
- телефонный справочник «МГТС Московская городская телефонная сеть», 1997г., на 7 л. [14];
- веб-страницы Yandex из базы данных сети Интернет, на 16 л. [15];
- В.Н.Домнин «Брендинг: новые технологии в России, 2-е изд.», ЗАО Издательский дом «Питер», 2004г., с.96 [16].

Ознакомленный с поступившим возражением, правообладатель представил отзыв, существо которого сводится к следующему:

- буквы «С» и «К» в оспариваемом знаке должны рассматриваться исключительно как фигуративные элементы, в связи с чем рассматриваемый знак не является сходным по фонетическому критерию сходства с противопоставленными знаками [1] – [5];

- сравнительный анализ исследуемого товарного знака и сопоставляемых знаков [1] – [5] показывает, что они различаются по следующим признакам:

- а) имеют разную внешнюю форму;
- б) отличаются по виду и характеру изображения и его смысловому значению;

- в) выполнены в разных цветовых сочетаниях;

- учитывая вышеизложенное, сравниваемые знаки нельзя признать сходными до степени смешения, поскольку, входящие в их состав элементы в виде букв «С» и «К» выполнены в различной графической манере и образуют совершенно различные композиции;

- кроме того, в противопоставленных знаках [2] и [3] буквы «С» и «К» исключены из правовой охраны и, следовательно, охраняется только графическая композиция, образованная указанными шрифтовыми элементами,

что существенным образом отличается от товарного знака по свидетельству №211585;

- довод лица, подавшего возражение о том, что рассматриваемый знак может быть воспринят потребителем как один из серии знаков, принадлежащих фирме Трейдмарк Траст, не подкреплён какими-либо доказательствами;

- представленные в возражении сведения об известности дизайнера одежды господина Келвина Кляйна, которому принадлежит компания Трейдмарк Траст, об объемах и географии использования противопоставляемых товарных знаков, не имеют отношения к признакам, в соответствии с которыми осуществляется определение сходства товарных знаков;

- очевидно, что рассматриваемый знак не содержит никаких сведений, которые порождали бы в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения товара, в связи с чем он соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 6 Закона;

- обозначение «СК» используется в составе товарных знаков не только компанией, принадлежащей Келвину Кляйну и правообладателем товарного знака по свидетельству №211585, но рядом других производителей одежды и компаний, оказывающих услуги в данной сфере (например, свидетельства №№264721 [6], 140344 [7], 232804 [8]) и др.;

- оспариваемый знак является аббревиатурой фирменного наименования его правообладателя – ООО «Спортивная коллекция», которое было создано в 1996 году и достаточно широко известно среди потребителей одежды, обуви и спортивных товаров на российском рынке (в отзыве приведены объемы продаж за период 1997-2006гг.).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 04.06.2003 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №211585.

К отзыву приложены следующие материалы:

- справка об использовании ООО «Спортивная коллекция» товарных марок «СК» и «Спортивная коллекция», на 5 л.[17];

- копия свидетельства №218742, на 1 л. [18];
- копия свидетельства №264721, на 1 л. [19];
- копия свидетельства №140344, на 2 л. [20];
- копия свидетельства №232834, на 1 л. [21].

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (18.04.2000) поступления заявки на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.3 (2.1) Правил установлено, что 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 вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками, ранее

зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных 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 выше признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак по свидетельству № 211585 представляет собой обозначение в виде ромба, по периметру которого выполнено окаймление, создающее эффект объемной пластины с характерным металлическим отблеском. В центре ромба расположено буквосочетание «СК», выполненное стандартным шрифтом черного цвета с белой окантовкой. Вся композиция изображена с использованием черного, белого, серого, голубого, серо-коричневого, коричневого цветовых сочетаний.

Анализ оспариваемого обозначения показал, что буквы «СК» являются визуально доминирующими, т.к. имеют крупные размеры, занимают центральное место в обозначении и выполнены в более темной цветовой гамме. За счет простоты исполнения они легче запоминаются, на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом и, следовательно, именно они несут в себе основную идентифицирующую функцию знака. Изобразительный элемент в виде ромба играет второстепенную роль, поскольку данное изображение не является оригинальным.

При оценке обозначения на соответствие требованиям пункта 2 статьи 6 Закона коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание то обстоятельство, что исследуемые товарные знаки используются в хозяйственном обороте для сопровождения товаров 25 класса МКТУ, выпускаемых компаниями Келвин Кляйн Траст, США и ООО «Спортивная коллекция», Москва.

Учитывая, что данные знаки имеют графические отличия, однозначно сделать вывод о том, что оспариваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, не представляется возможным. Материалами возражения данный факт также не доказан.

Приложенные к возражению материалы [7-12] свидетельствуют о длительности и интенсивности использования товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение. Однако упомянутые документы сами по себе не позволяют судить о восприятии российскими потребителями товаров, маркированных оспариваемым знаком, как принадлежащих компании Келвин Кляйн Траст, США.

Относительно доводов возражения о несоответствии рассматриваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой изобразительное обозначение, состоящее из оригинальной композиции, выполненной посредством буквы «С», внутри которой расположена стилизованная

буква «К». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 25 классов МКТУ. Срок действия данной регистрации продлен до 01.11.2008.

Товарные знаки [2] и [4] являются комбинированными и включают в свой состав две буквы «С» и «К», на фоне которых стандартным шрифтом выполнен словесный элемент «Calvin Klein». Знаки зарегистрированы в отношении товаров 18, 24, 25 и услуг 42 классов МКТУ. Срок действия регистрации [2] продлен до 27.06.2015.

Товарный знак [3] представляет собой комбинацию, состоящую из двух букв разной величины «С» и «К», расположенных на разных уровнях. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 08, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ. Действие регистрации продлено до 15.04.2016.

Противопоставленный знак [5] является изобразительным, содержащим заглавные буквы латинского алфавита «СКJ», выполненные в оригинальной графической манере. Знак зарегистрирован для товаров 25 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] и [5] показал, что они являются несходными до степени смешения, поскольку различаются внешней формой знаков, характером изображения буквенных элементов, количеством букв в знаке [5], цветовой гаммой. Приведенные признаки позволяют коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о различном общем зрительном восприятии, производимом сравниваемыми знаками, и как следствие об их несхождении.

Учитывая отсутствие сходства между рассматриваемым знаком и противопоставленными товарными знаками [1] и [5], проведение анализа на однородность товаров и услуг не является необходимым.

При анализе сходства оспариваемого товарного знака по свидетельству №211585 и товарных знаков [2], [3], [4], принадлежащих лицу, подавшему возражение, установлено следующее.

Как отмечалось выше, «основным» доминирующим элементом в оспариваемом знаке является буквосочетание «СК». Противопоставленные знаки [2], [3], [4] также содержат ярко выраженный элемент «СК».

Использование одинаковой цветовой гаммы в выполнении букв «СК» (черным цветом), определенная их последовательность, одинаковая графическая манера выполнения (один вид шрифта), обуславливает визуальное сходство сопоставляемых знаков в целом.

Сравнительный анализ однородности товаров 25 класса МКТУ оспариваемого и противопоставляемых товарных знаков [2], [3], [4] показал, что они относятся к таким товарам как одежда и обувь, что делает их однородными по виду, назначению, кругу потребителей. Услуга 42 класса МКТУ «реализация товаров», указанная в перечне по свидетельству №211585, идентична услуге 42 класса МКТУ «реализация товаров», приведенной в перечне знаков [3], [4].

Таким образом, в силу установленного сходства до степени смешения рассматриваемого знака и сопоставляемых товарных знаков [2], [3], [4] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров» можно сделать вывод о том, что оспариваемая регистрация №211585 изобразительного товарного знака произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 04.06.2003 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №211585 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

- (591) черный, белый, серый, голубой, серо-коричневый, коричневый.
- (511) 12 - велосипеды, в том числе трехколесные, детали и части для велосипедов, включенные в 12 класс;
- 28 гимнастические и спортивные товары, включенные в 28
- класс, в том числе гимнастические снаряды, спортивные тренажеры для физических упражнений, тренажеры-велосипеды, футбольные и волейбольные мячи;
- 35 изучение рынка; исследования в области деловых
- операций; экспертиза и оценка деловых операций; справки о деловых операциях; консультации профессиональные в области бизнеса; агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации; сбыт товара через посредников; помощь по управлению

коммерческими или промышленными операциями;

- 39 транспорт [перевозки]; упаковка и хранение товаров;
- организация путешествий;
- 41 организация отдыха; организация и хронометраж
- спортивных состязаний; эксплуатация спортивных сооружений и оборудования; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; организация и проведение развлекательных

соревнований, конкурсов.