

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 18.02.2008, поданное компанией Кортефель С.А. (Испания), против предоставления правовой охраны товарному знаку «SPRING FIELD» по свидетельству № 329131, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «SPRING FIELD» по заявке № 2006704336/50 с приоритетом от 27.02.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.07.2007 за № 329131 в отношении товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита, «SPRING FIELD», (СПРИНГ ФИЛД), в переводе на русский язык означающее ПРУЖИНОЕ ПОЛЕ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.02.2008 выражено мнение о том, что регистрация № 329131 товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Несоответствие оспариваемой регистрации указанным нормам закона обосновывается в возражении следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак, зарегистрированный в том числе для услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, продвижение товаров (для третьих лиц),

реклама, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» и для товаров 20 класса МКТУ «вешалки для одежды [плечики], крючки вешалок для одежды, крючки для одежды», является сходным до степени смешения с принадлежащими компанией Кортфель С.А. знаками по международным регистрациям № 638583 и № 810687;

- сравниваемые знаки характеризуются полным совпадением звукового состава (9 из 9 звуков), составляющих сравниваемые обозначения; одинаковым расположением совпадающих звуков, полным совпадением слогов, составляющих обозначения, то есть эти обозначения тождественны по звучанию;

- фонетическое различие, обусловленное расстановкой ударений в связи с разделением оспариваемого товарного знака на два слова, сводится к нулю в условиях звукового воспроизведения знака в речевом потоке;

- высокая степень графического сходства обусловлена тем, что сравниваемые товарные знаки выполнены прописными буквами латинского алфавита черным цветом, совпадающие буквы расположены в одинаковом порядке, а используемый шрифт не оригинален;

- различия, обусловленные разделением на два слова и добавлением буквенного элемента «SPF», не влияют на общее сходное восприятие сравниваемых товарных знаков;

- товарный знак «SPRINGFIELD» компании Кортфель С.А. является изобретенным словом, составленным слитно из двух английских слов «spring» и «field», которые в сочетании могут быть переведены как «весеннее поле», а оспариваемый товарный знак как раз и представляет собой сочетание указанных отдельных слов «spring field»;

- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков содержат совпадающую позицию – реклама, а также однородные услуги, которые являются составляющими процесса торговой деятельности вообще и розничной торговли в частности;

- товары 20 класса МКТУ «вешалки для одежды [плечики], крючки вешалок для одежды, крючки для одежды» однородны товарам одежда, так как у

потребителей при виде плечиков, крючков для вешалок или одежды «SPRING FIELD» возникают ассоциации с одеждой «SPRINGFIELD», которая потенциально может на них висеть. Как одежда, так и указанные товары 20 класса могут распространяться через одни и те же магазины и их целевыми потребителями могут стать одни и те же группы населения;

- компания Кортефель С.А. является всемирно известным продавцом одежды, имеющим магазины по всему миру, в России открыто 22 магазина, торговля осуществляется также через Интернет и эта деятельность компании очень популярна среди потребителей;

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- сведения о товарных знаках по свидетельству № 329131 и по международным регистрациям № 638583 и № 810687 на 5 л. [1];
- сведения из Интернет о компании Кортефель С.А. и продвижении ее услуг на российский рынок на 6 л. [2];

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв на возражение, в котором выразил несогласие с доводами возражения, мотивируя следующим:

- оспариваемый товарный знак в переводе означает «ПРУЖИНОЕ ПОЛЕ», а противопоставленные знаки являются искусственно образованными словами;
- правообладатель оспариваемого товарного знака является одним из ведущих производителей мебели в России, в частности, производителем матрасов и словосочетание «SPRING FIELD» (ПРУЖИНОЕ ПОЛЕ) подчеркивает разнообразие продукции производителя;
- товары и услуги, для которых зарегистрированы оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки, не являются однородными, поскольку товары, на которые ссылается заявитель, являются предметами мебели и никак не относятся к предметам одежды, то есть отнесены к разным классам МКТУ;

- относительно услуг 35 класса МКТУ отмечается, что они не однородны, поскольку в оспариваемом товарном знаке услуги относятся к мебели и иной сфере деятельности, а именно вопросам управления бизнесом.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака.

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

С учетом даты приоритета (27.02.2006) заявки № 2006704336/50 правовая база для оценки охранных способностей товарного знака включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) 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, 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; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смыслоное (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «SPRING FIELD», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в два слова.

Противопоставленные знаки «SPRINGFIELD» по международной регистрации № 638583 [1] и «SPF SPINGFIELD» по международной регистрации 810687 [2] также являются словесными, выполнены заглавными буквами

латинского алфавита стандартным шрифтом. Знак «SPRINGFIELD» [1] предназначен для маркировки товаров 25 класса МКТУ, в частности, одежда, знак «SPF SPRINGFIELD» [2] – для товаров 25 (в частности, одежда) и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства оспариваемого и противопоставленных знаков показал, что сопоставляемые обозначения «SPRING FIELD» и «SPRINGFIELD», «SPF SPRINGFIELD» состоят из двух одинаковых слогов соответственно SPRING и FIELD, и содержат одиннадцать тождественных звуков, расположенных в том же порядке, за исключением буквосочетания «SPF». Различие в расположении букв «SPF», которые сами по себе не обладают различительной способностью, не является существенным для вывода о фонетическом сходстве сопоставляемых товарных знаков.

Оспариваемый и противопоставленные товарные знаки выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и производят одинаковое зрительное впечатление, усиливающееся одинаковым количеством букв словесных элементов, размером слов, что обуславливает вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений. Добавление в противопоставленном товарном знаке [2] букв латинского алфавита «SPF» и выполнение оспариваемого товарного знака в два слова не имеет существенного значения при использовании одного и того же шрифта и алфавита, одинаковой черно-белой цветовой гаммы, примерно одинакового количества и совпадающего состава букв позволяет сделать вывод о визуальном сходстве сопоставляемых знаков в целом.

В смысловом отношении противопоставленные товарные знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений. Данное обстоятельство не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

В соответствии с изложенным сопоставляемые обозначения являются сходными по фонетическому и графическому факторам.

Оспариваемый товарный знак предназначен для маркировки, в частности, следующих товаров 20 класса МКТУ: «вешалки для одежды [плечики], крючки вешалок для одежды, крючки для одежды» и услуг 35 класса МКТУ: «демонстрация товаров, продвижение товаров (для третьих лиц), реклама, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)».

Указанные услуги являются однородными, а некоторые из них - тождественными услугам 35 класса (реклама, розничная торговля), представленным в перечне противопоставленного знака «SPRINGFIELD» [1]. Степень смешения таких услуг, в случае сопровождения практически тождественными обозначениями, весьма велика.

Сказанное обуславливает вывод о том, что сопоставляемые обозначения являются сходными до степени смешения для однородных услуг.

Относительно товаров 20 класса МКТУ необходимо подчеркнуть, что они являются предметами мебели, т.е. относятся к другому роду товаров и имеют иное назначение, чем одежда, изготавливаются из иных материалов и продаются, как правило, магазинам. Совместная встречаемость этих товаров в быту и при торговле одеждой не свидетельствуют об однородности сравниваемых товаров.

Таким образом, регистрация № 329131 товарного знака «SPRING FIELD» не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, только для услуг 35 класса МКТУ.

Доводы возражения со ссылкой на то, что компания Кортфель С.А. является всемирно известным продавцом одежды, имеющим магазины по всему миру, в России открыто 22 магазина, торговля осуществляется также через Интернет и эта деятельность компании очень популярна среди потребителей, что подтверждается материалами, представленными лицом, подавшим возражение [2], приведены без учета того, что диспозиция нормы пункта 1 статьи 7 Закона не связывает оценку сходства товарного знака с известностью изготовителя и его товара на рынке. Анализ этих сведений должен проводиться в рамках сведений, предусмотренных пунктом 3 статьи 6 Закона.

По завершении заседания коллегии правообладатель представил особое мнение, доводы которого сводятся к следующему:

- на заседании не присутствовал эксперт, принимавший решение о регистрации товарного знака, который мог бы дать пояснения;
- не было учтено, что словосочетание «SPRING FIELD» в переводе означает пружинное поле, имеет смысловое значение, а противопоставленные товарные знаки являются искусственными, то есть не было учтено мнение, основанное на пункте 14.4.2.2 Правил о смысловом различии товарных знаков.

В соответствии с протоколом на заседании коллегии присутствовал представитель отдела 50 ФГУ ФИПС, осуществляющего функции рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков, О.О. Шпак. Эксперт высказал свои пояснения относительно оспариваемой регистрации. Обязанность участия в заседании коллегии исключительно того лица, чье решение оспаривается, не предусмотрена Правилами, поскольку в силу объективных причин они не смогли бы участвовать в заседании. В этой связи в заседаниях коллегии участвуют представители экспертного отдела.

Доводы о различном смысловом значении проанализированы коллегией и признаны неубедительными, поскольку противопоставленные товарные знаки не являются лексемами какого-либо языка и поэтому не обладают самостоятельным значением.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 18.02.2008 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 329131 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

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

(526)

Г

\_\_\_\_\_

- 20 - буфеты; веера; вешалки для одежды [мебель]; вешалки для одежды [плечики]; витрины; витрины [мебель]; дверцы для мебели; держатели для занавесей [за исключением текстильных]; детали стержневые, крепежные; диваны; завязки для занавесей; занавеси из бисера декоративные; затворы для бутылок; зеркала; изделия бамбуковые; изделия из когтей животных; изделия из кораллов; изделия из морской пенки; изделия из необработанного или частично обработанного китового уса; изделия из оленьих рогов; изделия из панциря черепах; изделия из раковин; изделия из рога, необработанного или частично обработанного; изделия из рогов животных; изделия из ротанговой пальмы; изделия из слоновой кости, необработанной или частично обработанной; изделия из слоновой растительной кости; изделия из соломы плетеные [за исключением циновок]; изделия плетеные; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные деревянные; канапе; карнизы для занавесей; клапаны водопроводных труб пластмассовые; колыбели; кольца для занавесей; комоды; конторки; кресла; кресла парикмахерские; кровати больничные; кровати деревянные; кровати; крышки столов; крючки вешалок для одежды; крючки для занавесей; крючки для одежды; манежи для детей; матрацы надувные [за исключением медицинских]; матрацы пружинные для кроватей; матрацы;

мебель металлическая; мебель офисная; мебель школьная; направляющие для занавесей; номера зданий несветящиеся; обстановка мебельная; перегородки для мебели деревянные; платформы для транспортировки грузов; платформы для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ; подголовники [мебель]; подпорки для растений; подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки для книг [фурнитура]; подставки для счетных машин; подставки для цветочных горшков; подушечки для комнатных животных; подушки; подушки диванные; покрытия съемные для водопроводных раковин; полки; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для хранения; полоски из соломы; полочки для шляп; предметы для подпорки бочек: подставки, опоры, стойки, лагери; предметы надувные, используемые в рекламных целях; принадлежности для мест отдыха комнатных животных; принадлежности постельные [за исключением белья]; приспособления для запирания дверей; пробки; пробки для бутылок; пробки корковые; пруты для лестниц; пюпитры; пяльцы для вышивания; рамы для картин; решетки для корма в стойле; ролики для занавесей; рукоятки для инструментов; рукоятки для ножей; секретеры; сиденья металлические; скамьи; соломинки для дегустации напитков; сосуды большие для жидкости; софы; средства укупорочные; средства укупорочные для бутылок; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс; створки раковин устриц; стекло посеребренное для изготовления зеркал; стеллажи; стержни янтарные; стойки [прилавки]; стойки для зонтов; стойки для ружей; столики на колесиках для компьютеров; столики туалетные; столы для рисования, черчения; столы массажные; столы металлические; столы письменные; столы сервировочные; столы сервировочные передвижные; столы; стремянки неметаллические; стулья;

стулья высокие для младенцев; сундуки; таблички для объявлений деревянные или пластмассовые; табуреты; тележки [мебель]; тесьма, плетеная из соломы; украшения из пластмасс для мебели; украшения из пластмасс для продуктов питания; украшения настенные в виде тарелок; умывальники [мебель]; урны похоронные; фигуры восковые; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура для гробов; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура для рам, для картин; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая; хранилища для одежды; шезлонги; шесты; ширмы [мебель]; шкатулки для драгоценностей; шкафы; шкафы для лекарств; шкафы для пищевых продуктов; шкафы для посуды; шторы бамбуковые; шторы внутренние из планок; шторы деревянные плетеные; шторы оконные внутренние [мебель]; экраны каминные; янтарь.