

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, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 13.08.2007, поданное компанией "Эс.Си. Стюдио Эйпиэс", Дания (далее – заявитель) на решение экспертизы от 17.05.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №871226, при этом установлено следующее.

Правообладателем знака по международной регистрации №871226 является компания "Эс.Си. Стюдио Эйпиэс", Дания.

Международная регистрация №871226 знака "KristenseN DU NORD" произведена в МБ ВОИС 05.12.2005 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 871226 представляет собой комбинированное обозначение, представляющее собой горизонтально ориентированный прямоугольник черного цвета с округленными углами, по центру которого расположено слово "KristenseN", выполненное прописными буквами латинского алфавита, "K", "N" - заглавные. Под ним в нижней части обозначения помещен словесный элемент "DU NORD", выполненный заглавными буквами английского алфавита стандартным шрифтом.

Решением экспертизы от 17.05.2007 было отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 871226 на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ в связи с несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона 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 пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком "BIRGER CHRISTENSEN" по свидетельству №170813 с приоритетом от 16.09.1997 ввиду фонетического сходства словесных элементов "KristenseN" и "CHRISTENSEN".

По мнению экспертизы, словесный элемент "KristenseN" занимает центральное положение в знаке, поскольку выполнен оригинальным шрифтом, в котором первая и последняя буквы "K" и "N" выполнены как заглавные. Словесный элемент "DU NORD" не придает существенного отличия, поскольку именно на словесный элемент "KristenseN" падает логическое ударение.

В противопоставленном товарном знаке "BIRGER CHRISTENSEN" словесный элемент "CHRISTENSEN" занимает доминирующее положение ввиду его протяженности в знаке.

Фонетическое сходство словесных обозначений "KristenseN" и "CHRISTENSEN" выражается в наличии близких звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, в расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

Некоторые визуальные отличия при восприятии обозначений "KristenseN DU NORD" и "BIRGER CHRISTENSEN" не могут существенным образом повлиять на зрительное впечатление обозначений, поскольку в рассматриваемом случае определяющее значение для оценки сходства будет иметь фонетическое сходство доминирующих элементов. Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков усугубляется однородностью товаров 25 класса МКТУ.

Наличие указанного фонетического сходства с учетом однородности товаров может привести к смешению сходных товарных знаков в гражданском обороте.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 13.08.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- сопоставляемые обозначения отличаются по общему зрительному впечатлению, поскольку заявленное обозначение является комбинированным, включающим словесный элемент, выполненный оригинальным шрифтом, а противопоставленное обозначение представляет собой простое словесное обозначение;
- несходство достигается и за счет различного написания заглавных букв "KristenseN" и "CHRISTENSEN";
- словесные элементы сравниваемых обозначений несходны и семантически, поскольку словесный элемент заявленного обозначения переводится как "КРИСТЕНСЕН" (распространенное датское имя) С СЕВЕРА", а в противопоставленном товарном знаке словосочетание "BIRGER CHRISTENSEN" является именем собственным, именем конкретного человека (основателя компании), и, более того, частью фирменного наименования - Биргер Кристенсен А/С;
- противопоставленный товарный знак воспринимается как имя определенного человека (в отличие от рассматриваемого обозначения, которое воспринимается как фантазийное словосочетание без указания конкретного лица);
- в противопоставленном обозначении "BIRGER CHRISTENSEN" по свидетельству №170813 основным элементом является слово "BIRGER", слово "CHRISTENSEN" является второстепенным, а в рассматриваемом обозначении "KristenseN DU NORD" словесный элемент "KristenseN" занимает доминирующее положение.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения экспертизы и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 871226 с учетом ограниченного перечня в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, а именно

"одежда, обувь, головные уборы (за исключением изделий из меха)", поскольку заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- письмо-согласие с переводом на русский язык [1];
- заявление в МБ ВОИС об ограничении заявленного перечня товаров 25 класса МКТУ [2].

На заседании коллегии заявителем дополнительно представлено письмо из ВОИС (с переводом на русский язык) о внесении изменений в МБ ВОИС об ограничении перечня товаров по международной регистрации №871226 [3].

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

С учетом даты (05.12.2005) международной регистрации №871226 правовая база для оценки охранныспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и 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 или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 (14.4.2.4) 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, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Согласно пункту (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).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным, включает словесный элемент "KristenseN DU NORD", который занимает центральное положение в знаке. "Сильным" элементом в обозначении, несущим в себе основную различительную способность, является наиболее запоминающийся словесный элемент "KristenseN", поскольку выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, в котором первая и последняя буквы "K" и "N" выполнены как заглавные, расположены по центру обозначения, что удобно для восприятия. По сравнению с изобразительным элементом он легче запоминается, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

Таким образом, восприятие заявленного обозначения определяется восприятием его доминирующего (основного) словесного элемента "KristenseN".

Сравнительный анализ на сходство заявленного обозначения "KristenseN DU NORD" и противопоставленного знака "BIRGER CHRISTENSEN" по свидетельству №170813 показал следующее.

Обозначение "BIRGER CHRISTENSEN" в противопоставленном товарном знаке №170813 является частью фирменного наименования - Биргер Кристенсен А/С. В данном обозначении основная различительная способность приходится на слово "CHRISTENSEN", воспринимаемое как фамилия, и занимающее доминирующее положение ввиду его протяженности в знаке.

В отмеченном выше комбинированном обозначении доминирующее положение по пространственному критерию занимает также слово "KristenseN" (помещено в центре и выполнено оригинальным шрифтом с заглавными первой и последней буквами).

Таким образом, для установления сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака достаточно ограничиться сравнением слов "KristenseN" и "CHRISTENSEN".

В результате сопоставления отмеченных слов было установлено, что они являются фонетически тождественными, поскольку произносятся как "КРИСТЕНСЕН". Прочтение элемента "CHRISTENSEN" как "КРИСТЕНСЕН" обусловлено тем, что именно так звучит часть фирменного наименования правообладателя противопоставленного знака.

Относительно семантического сходства следует отметить, что оба словесных элемента выполнены буквами латинского алфавита и большинством российских потребителей могут восприниматься как фантазийные, поскольку смысловое значение слов "KristenseN" и "CHRISTENSEN" без использования англо-русского словаря мало кому известно, тем более, что заявителем указано на датское происхождение слова "KristenseN", мало известное российскому потребителю. В связи с этим они могут быть восприняты в качестве фамилии.

Графическое сходство обусловлено выполнением словесных элементов буквами латинского алфавита.

Таким образом, доминирующие словесные элементы "KristenseN" и "CHRISTENSEN" являются сходными, а, значит, рассматриваемые обозначения в целом являются сходными до степени смешения.

Поскольку правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №170813 предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ – "одежда, меха (одежда), обувь, головные уборы", а обозначение по международной регистрации предназначено для маркировки тех же товаров, следует констатировать однородность товаров.

Следовательно, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным, и, как следствие, что его регистрация противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

Вместе с тем представлено письмо [1], в котором правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №170813 выражает согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №871226 в Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ, а именно: "одежда, обувь, головные уборы (за исключением изделий из меха) на имя заявителя. Кроме того, заявителем представлена информация из МБ ВОИС [3] об ограничении заявленного перечня товаров 25 класса МКТУ знаку по международной регистрации №871226. Следовательно, указанные обстоятельства устраниют препятствия для предоставления правовой охраны знаку "KristenseN DU NORD" по международной регистрации №871226 в отношении вышеуказанного ограниченного перечня товаров 25 класса МКТУ.

Таким образом, основания для учета указанного экспертизой противопоставления в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 13.08.2007 и предоставить правовую охрану зна-  
ку "KristenseN DU NORD" по международной регистрации №871226 на тер-  
ритории Российской Федерации в отношении товаров 25 классов МКТУ -  
одежда, обувь, головные уборы (за исключением изделий из меха).**

