

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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, (далее – Правила ППС) рассмотрела возражение от 11.02.2008, поданное компанией Слэзигерс Лимитед, Максфлай Корт, Риверсайд Уэй, Кемберли, Суррей ГЮ15 3ЙЛ, Великобритания, (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №320494, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак со словесным элементом «BLACK PANTHER S.M. COLLECTION» по заявке №2006706928/50 с приоритетом от 23.03.2006 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.06.2005 под №320494 на имя Тырина Владимира Владимировича, Москва, (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 25, 26, 35, 40, 42 классов МКТУ.

Согласно описанию оспариваемый товарный знак представляет собой комбинацию изобразительного элемента в виде бегущей пантеры, расположенного над линией в верхней части товарного знака, и размещенного в нижней части товарного знака сочетания слов и букв «BLACK PANTHER S.M. COLLECTION», выполненного разной толщины и размеров, стандартным шрифтом английского алфавита и размещенного на двух уровнях. Слова «BLACK PANTHER» и «COLLECTION» переводятся с английского языка как «черная пантера» и «коллекция».

В возражении от 11.02.2008, поступившем в Палату по патентным спорам выражена просьба лица, подавшего возражение, о признании регистрации № 320494 недействительной полностью, как осуществленной в нарушение требований пункта 3 статьи 6, пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166 ФЗ (далее - Закон).

По мнению лица, подавшего возражение, комбинированный товарный знак по свидетельству № 320494 является сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству № 146271, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение, ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров. Кроме того, сходство данных обозначений, которое проявляется в сходстве изображений пантеры, по мнению лица, подавшего возражение, может послужить причиной введения потребителей в заблуждение относительно производителя, поскольку товары, маркованные знаком в виде изображения пантеры, хорошо узнаваемы российским потребителем и ассоциируются прежде всего с лицом, подавшим возражение.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 28 Закона, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене (21.06.2005), если она была произведена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №320494 недействительной полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с возражением, 05.11.2008 представил отзыв на возражение до проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения, в котором, выражая несогласие с мотивами возражения, привел следующие аргументы.

По мнению правообладателя, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, так как содержат больше различительных признаков, чем сходных. Различие обозначений усиливается и благодаря словесным элементам, имеющихся и в товарном знаке по свидетельству №320494 и в товарном знаке по свидетельству № 146271.

Кроме того, изобразительный элемент в виде пантеры часто используется в товарных знаках [1] (в том числе в отношении товаров 25 класса), что ослабило различительную способность указанного элемента.

В сознании российского потребителя не могут возникнуть не соответствующие действительности представления относительно одного источника происхождения товаров и услуг, маркированных сопоставляемыми обозначениями.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- копия результатов проведенного в отношении 25 класса МКТУ 7-м отделением ФИПС Роспатента поиска тождественных и сходных до степени смешения обозначений с изобразительным элементом в виде пантеры, на 8л., в 1экз., [1].

Исходя из всего вышеизложенного, основываясь на статье 1, пункте 3 статьи 6, пункте 1 статьи 7 Закона, правообладатель просит считать возражение фирмы «Слэзигерс Лимитед», Великобритания, против регистрации комбинированного товарного знака «BLACK PANTHER S.M. COLLECTION» не обоснованным и не соответствующим Закону, отказать в удовлетворении возражения и оставить регистрацию по свидетельству №320494 в силе в отношении всех указанных в свидетельстве товаров и услуг.

Лицо, подавшее возражение, было ознакомлено с отзывом правообладателя и в своем комментарии к отзыву, представленном на заседании коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения, отмечает, что словесные элементы в данном случае не являются доминирующими, поскольку основную различительную нагрузку несет изобразительный элемент в виде пантеры.

Приведенные в информационном отчете [1] товарные знаки существенным образом отличаются от сравниваемых в возражении обозначений по характеру изображения и по идейным наполнениям, поэтому не могут служить доказательством слабой различительной способности изображения пантеры.

Использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим другому лицу, создает риск смешения обозначений и, таким

образом, способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя, которое является очевидным следствием смешения товаров на рынке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.03.2006) поступления заявки № 2006706928/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003г.; рег. №4322; опубликованные в «Российской газете» 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или 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 с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, а также с теми видами обозначений, которые

входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, в частности, приведенные в п.14.4.2.3 Правил, согласно которым 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 признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Кроме того, при определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленаом обозначении.

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 (пункт 14.4.3 Правил).

Оспариваемый знак является комбинированным и представляет собой композицию в прямоугольнике, включающую сочетание слов и букв «BLACK PANTHER S.M. COLLECTION», размещенное на двух уровнях в нижней части обозначения и выполненное буквами английского алфавита, и стилизованное изображение движущейся пантеры с четырьмя лапами. Линия, размещенная под лапами пантеры, разделяет изобразительную и словесную части обозначения. Слова «BLACK PANTHER» и «COLLECTION» переводятся с английского языка как «черная пантера» и «коллекция».

Доминирующее положение в композиции оспариваемого знака занимают словесные элементы «BLACK PANTHER S.M. COLLECTION», поскольку они выполнены жирным шрифтом и в отличие от изобразительного элемента, обозначившего контур животного с высокой степенью стилизации.

Противопоставленный знак представляет собой стилизованное контурное изображение животного, прыгающего на передние лапы, выполненного в черном цвете, под которым размещен словесный элемент «SLAZENGER», выделенный с двух сторон прямыми линиями.

Анализ сходства оспариваемого и противопоставленного изобразительных знаков показал следующее.

Сравниваемые обозначения содержат изобразительные элементы в виде стилизованных изображений животных, напоминающих пантер, не занимающих доминирующего положения, и словесные элементы «BLACK PANTHER S.M. COLLECTION» и «SLAZENGER», доминирование которых обусловлено размером, крупным шрифтом, количеством слов.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Очевидно, что анализируемое обозначение и обозначение согласно свидетельству № 146271 ассоциируются с их сильными элементами такими, как «BLACK PANTHER S.M. COLLECTION» и «SLAZENGER», поскольку последние, в отличие от изобразительных, воспринимаются не только зрительно, но и на слух (например, при рекламе на радио). Остальные элементы противопоставленного обозначения скорее всего можно отнести к «отдельным различиям», поскольку они не влияют на ассоциации в целом.

Изобразительные элементы сравниваемых знаков имеют различия по внешней форме, кроме того, различие в знаках усиливается комбинированием в оспариваемом знаке словесных элементов с изобразительным, благодаря чему знаки производят различное общее зрительное впечатление.

У словесных элементов «BLACK PANTHER S.M. COLLECTION» и «SLAZENGER» отсутствуют: фонетическое сходство из-за разного состава согласных и гласных, разного количества слогов и слов, семантическое сходство из-за разных смысловых значений и графическое сходство из-за разных шрифтов, что позволяет считать сильные словесные элементы сравниваемых обозначений не сходными до степени смешения, а в целом и сравниваемые знаки нельзя признать сходными до степени смешения.

Поскольку сопоставляемые знаки не являются сходными до степени смешения, проведение анализа на однородность товаров, указанных в перечне, не является необходимым.

Следует отметить, что способность элементов обозначения и всего обозначения в целом ввести потребителя в заблуждение относительно производителя

не всегда является очевидной и, как правило, определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе.

Дополнительные материалы [1], представленные правообладателем, показывают, что изобразительные элементы в виде пантеры, частое использование которых в товарных знаках разных производителей (в том числе в отношении товаров 25 класса) ослабило их различительную способность, можно признать слабыми элементами сравниваемых обозначений. Таким образом, указанные материалы не содержат информации, позволяющей однозначно сделать вывод о возникновении в сознании потребителя устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака, включающего словесный элемент «BLACK PANTHER S.M. COLLECTION», с производителем в лице компании «Слэзигерс Лимитед». Наличие словесных элементов в оспариваемом товарном знаке и в товарном знаке по свидетельству №146271 является дополнительным свидетельством того, что потребитель сможет отличить продукцию компании от аналогичной продукции других производителей.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак обладает необходимыми и достаточными данными для того, чтобы породить в сознании потребителя ассоциации с конкретным производителем товара и выделением товара среди аналогичной продукции.

Представленные в возражении доводы в совокупности не свидетельствуют о возникновении в сознании потребителя ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком со словесным элементом «BLACK PANTHER S.M. COLLECTION» и производителем товара в лице английской фирмы, производящей и поставляющей одежду с маркировкой «SLAZENGER» на российский рынок (лицо, подавшего возражение), что, как следствие, исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

Анализ оспариваемого знака на соответствие его требованиям пункта 3 статьи 6 Закона показал, что включенные в него элементы не содержат сведений, которые могли бы противоречить требованиям, регламентированным указанным нормам Закона.

В силу изложенного нет оснований полагать, что регистрация № 320494 произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона.

В связи с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 11.02.2008 и оставить в силе действие регистрации №320494 .**

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 14.09.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 26.07.2007.**