

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.04.2018, поданное компанией DKC Wholesale A/S, Дания (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 19.12.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1283592, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 17.11.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1283592 на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1283592 представляет собой словесное обозначение «CULTURE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно решению Роспатента от 19.12.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1283592 в отношении всех товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1283592 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:

- товарным знаком «LaCultura» по свидетельству №442512 с приоритетом от 03.09.2009, в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ [1];

- товарным знаком «EDI Culture» по свидетельству №598063 с приоритетом от 28.04.2015, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [2];

- знаком «La Cultura» по международной регистрации №996087 с приоритетом от 14.01.2008, в отношении однородных товаров 18, 25 классов МКТУ [3].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом сходстве словесных элементов «Culture»/«Cultura», занимающих в знаках доминирующее положение.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленный знак по международной регистрации №1283592 не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№598063 и 442512, а равно по международной регистрации №996087;

- сравниваемые знаки имеют различное количество звуков, слогов;

- графически сравниваемые знаки также имеют отличия, поскольку противопоставленные знаки являются комбинированными и имеют оригинальное исполнение в отличие от заявленного знака;

- по семантическому критерию сравниваемые обозначения характеризуются наличием аналогичных элементов — слов «Culture» и «La Cultura», которые могут быть переведены с английского, итальянского либо испанского языков как «Культура», однако понятие «культуры» может быть наделено множеством различных смыслов, в связи с чем необходимо учитывать также семантическое влияние языков, на которых выполнены сравниваемые словесные элементы, а также

наличие характерных доминирующих графических элементов, также способных оказывать смысловое влияние на соответствующие обозначения;

- таким образом, сходство до степени смешения сравниваемых знаков отсутствует по причине различия по невербальной семантике обозначений, продиктованной использованными языками и общей манерой исполнения;

- заявитель по международной регистрации №1283592 одновременно является правообладателем ряда аналогичных товарных знаков, охраняемых на территории Европейского союза и иных стран.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 19.12.2017 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров и услуг 18 и 25 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (17.11.2015) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.


Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Знак по международной регистрации №1283592 представляет собой словесное обозначение «CULTURE», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак  [1] является комбинированным, состоящим из прямоугольника, на котором расположены словесные элементы «LaCultura», выполненные строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак  [2] является комбинированным, состоящим из стилизованного графического элемента и словесных элементов «EDI Culture», выполненных буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 38 классов МКТУ.

Противопоставленный знак  [3] является комбинированным, состоящим из прямоугольника, на котором расположены словесные элементы «La Cultura», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Поскольку заявитель оспаривает решение Роспатента только в части отказа в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, то анализ на предмет сходства заявленного обозначения с противопоставленным знаком [2] не проводится.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1, 3], коллегией было установлено, что в указанных противопоставленных знаках основным, «сильным» элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируются потребителем, являются словесные элементы «LaCultura»/«La Cultura». Данный факт обусловлен тем, что данные словесные элементы являются наиболее запоминаемым и имеют семантическое значение («La Cultura» в переводе с испанского языка имеет значение «культура», см. Интернет Яндекс, словари).

Таким образом, заявленный знак и противопоставленные знаки [1, 3] являются сходными в силу фонетического и семантического сходства их словесных элементов «CULTURE»/«Cultura»/«Cultura».

Так, фонетическое сходство знаков обусловлено тождеством состава согласных звуков и полным совпадением состава гласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Что касается семантического фактора сходства, следует сказать, что словесный элемент «LaCultura» противопоставленных знаков [1, 3] состоит из артикля «La» и существительного «Cultura» и как указывалось выше в переводе с испанского языка означает «культура».

Словесный элемент «CULTURE» заявленного знака в переводе с английского языка имеет значение «культура» (см. Интернет Яндекс, словари).

Таким образом, сравниваемые обозначения имеют одну и ту же семантику.

Кроме того, для российского потребителя смысловое значение данных словесных элементов, несмотря на то, что они выполнены на английском и испанском языках, является легко узнаваемым, поскольку указанные слова не только имеют значение «культура», но и созвучны с русским словом «культура».

Довод заявителя о том, что понятие «культура» может быть наделено множеством различных смыслов, в зависимости от языка исполнения, в связи с чем, необходимо учитывать также семантическое влияние языков, а также наличие

характерных доминирующих графических элементов, способных оказывать смысловое влияние на соответствующие обозначения, является неубедительным, поскольку смысловое значение анализируемых словесных элементов не может меняться в зависимости от манеры исполнения и языка, на котором выполнены данные элементы, так как в основном, под культурой понимают человеческую деятельность в её самых разных проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения и самопознания, накопление человеком и социумом в целом навыков и умений, то есть, в понятие «культура» в различных языках заложен одинаковый смысл.

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленных знаков [1, 3] не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 3], показал следующее.

Заявителем однородность товаров не оспаривается.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что товары 18 класса МКТУ заявленного знака являются однородными с товарами 18 класса МКТУ противопоставленных знаков [1, 3], поскольку относятся к таким товарам как сумки, чемоданы, кожаные изделия и зонты, соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Товары 25 класса МКТУ заявленного знака являются однородными с товарами 25 класса МКТУ противопоставленного знака [3], поскольку относятся к одежде, обуви и головным уборам, соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Кроме того, коллегия отмечает, что одежда и обувь являются товарами широкого потребления, в связи с чем, вероятность смешения рассматриваемых обозначений на рынке достаточно высока.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №1283592 является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками [1, 3] в отношении однородных товаров 18, 25 классов МКТУ.

Довод заявителя о том, что он является правообладателем ряда аналогичных знаков, охраняемых на территории других стран, не может быть принят во внимание, поскольку не может служить основанием для регистрации заявленного обозначения в рамках требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса на территории Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.04.2018, оставить в силе решение Роспатента от 19.12.2017.