

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела возражение от 03.12.2007, поданное компанией «Найк Интернешнл Лтд.», Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №319626, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №319626 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.01.2007 по заявке №2005715490/50 с приоритетом от 27.06.2005 в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная компания «Цзисинь», г. Уссурийск (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки, данный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «GIAO DAN», выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита, и стилизованное изображение фигуры спортсмена с мячом в левой руке.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.12.2007 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров, приведенных в перечне товаров регистрации оспариваемого товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным 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).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №96238, зарегистрированным на имя другого лица с более ранним приоритетом;
- 2) сопоставляемые товарные знаки ассоциируются между собой в целом за счет вхождения в них тождественного изобразительного элемента, а также за счет фонетического сходства их словесных элементов;
- 3) товары 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются однородными.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным полностью предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, отзыв на него не представил и на заседание коллегии Палаты по патентным спорам не явился.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (27.06.2005) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.4 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных 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.

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 товаров принимается 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 комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «GIAO DAN», выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита, и стилизованное изображение фигуры спортсмена (баскетболиста) с мячом в левой руке.

Оспариваемый знак зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Оспариваемому товарному знаку в возражении противопоставлен товарный знак по свидетельству №96238 с приоритетом от 21.09.1990, зарегистрированный на имя лица, подавшего возражение. Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «JORDAN», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, буквенные элементы «A» и «R», выполненные стандартным мелким шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и стилизованное изображение фигуры спортсмена (баскетболиста) с мячом в левой руке.

Следует отметить, что буквенные элементы «A» и «R», располагающиеся в знаке между буквами слова «JORDAN», исполнены настолько мелким шрифтом, что трудно различимы и не препятствуют восприятию слова «JORDAN» исключительно как единого и неразделимого словесного элемента, которое доминирует в знаке наряду с изобразительным элементом.

Противопоставленный знак зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными. Сходство сравниваемых обозначений обусловлено визуальным и фонетическим факторами.

Сравниваемые комбинированные обозначения содержат в своем составе тождественные изобразительные элементы в виде стилизованного изображения баскетболиста в прыжке с мячом в левой руке, готового забросить его в корзину.

Кроме того, в сравниваемых знаках наряду с указанным изображением доминируют фонетически сходные словесные элементы – «GIAO DAN» и «JORDAN», соответственно. Вывод об их сходстве по фонетическому критерию обуславливается близкими по звучанию первыми частями словесных элементов («джиао» – «джо») и полным совпадением их вторых частей («дан» – «дан»).

Вышеуказанное обуславливает ассоциирование сопоставляемых товарных знаков между собой в целом. Таким образом, они являются сходными.

Следует отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что превалирующее значение при восприятии данных знаков имеют визуальный и фонетический факторы, на основе которых установлено их сходство.

«GIAO DAN» – фантазийное обозначение, а «JORDAN» – фамилия известного баскетболиста Майкла Джордана, 6-ти кратного чемпиона НБА, в 1996 году избранного в число 50-ти величайших игроков за историю НБА (см. Интернет-сайт «<http://www.peoples.ru/sport/basketball/jordan/index.html>»). Однако для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Товары 25 класса МКТУ «обувь спортивная; обувь; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; туфли комнатные; туфли», в отношении которых зарегистрирован

оспариваемый товарный знак, и товары 25 класса МКТУ «обувь», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают или соотносятся как вид-род. Данное обстоятельство обуславливает вывод об их однородности.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству №96238 являются сходными до степени смешения в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Вышеизложенное обуславливает вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 03.12.2007 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №319626 недействительным полностью.