

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 (далее – Кодекс), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.08.2010, поданное компанией «Пэйлесс ШуСорс Ворлдвайд, Инк.», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008701776/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака по данной заявке с приоритетом от 25.01.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

На стадии экспертизы заявленного обозначения была удовлетворена просьба заявителя о внесении изменений в перечень товаров, указанный в заявке, а именно, были исключены из него товары 25 класса МКТУ (см. уведомление ФГУ ФИПС от 19.09.2008).

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит оригинальная графическая фигура, а слева от нее помещен словесный элемент «American Eagle», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 24.02.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное

несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №176227, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.08.2010, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.02.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) правообладателем противопоставленного товарного знака (компанией «Ритейл Ройэлти Компани», США) выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в заявке (представлено соответствующее письмо-согласие);
- 2) отсутствует опасность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, поскольку они визуально несходны.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 18 класса МКТУ, указанных в заявке.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.09.2010, заявителем было представлено вышеупомянутое письмо-согласие от 15.09.2010 с апостилом и их переводом на русский язык – на 6 л. [1].

Кроме того, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.09.2010, на основании абзаца 2 пункта 4.8 Правил ППС коллегия указала на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в заключении экспертизы, а именно, на несоответствие заявленного обозначения требованиям абзаца 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как доминирующий в нем словесный элемент «American Eagle» фонетически и семантически тождествен словесному элементу «AMERICAN EAGLE», доминирующему в противопоставленном товарном знаке, в силу чего заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров 18 класса МКТУ.

Коллегией было отмечено, что данные товары являются товарами широкого потребления, поэтому крайне высока вероятность смешения на рынке этих товаров, маркированных указанными знаками, и, соответственно, заявленное обозначение способно вызвать у потребителя ассоциации с владельцем противопоставленного товарного знака, то есть породить в сознании потребителя представление об изготовителе товаров, которое не соответствует действительности.

В соответствии с абзацем 2 пункта 4.8 Правил ППС представитель заявителя был ознакомлен с вышеуказанными дополнительными обстоятельствами, и ему была предоставлена возможность для представления своих соображений.

Воспользовавшись предоставленным правом, представитель заявителя на данном заседании коллегии выразил мнение, что заявленное обозначение не способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров в силу наличия визуальных отличий у заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также ввиду выраженного правообладателем противопоставленного товарного знака согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (25.01.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс 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 абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «American Eagle», выполненный прописью буквами латинского алфавита, из которых первые буквы слов являются заглавными, а остальные – строчными. Справа от данного словесного элемента помещен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения букв латинского алфавита «AE», представляющих собой инициальную аббревиатуру указанного словесного элемента.

Следует отметить, что словесный элемент «American Eagle» доминирует в заявленном обозначении, так как он акцентирует на себе внимание, занимая большую часть пространства, и запоминается легче, чем графический элемент, играющий в знаке второстепенную роль.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 25.01.2008 испрашивается в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №176227 (с приоритетом от 01.08.1996) представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесные элементы «AMERICAN EAGLE» и «OUTFITTERS», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде изображения букв латинского алфавита «AE», представляющих собой инициальную аббревиатуру словесного элемента «AMERICAN EAGLE».

Следует отметить, что словесный элемент «AMERICAN EAGLE» доминирует в противопоставленном товарном знаке, так как он акцентирует на себе внимание и запоминается легче, чем графический элемент, а

словесный элемент «OUTFITTERS» занимает периферийное положение и включен в данный товарный знак как неохраняемый.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что в их состав входят фонетически и семантически тождественные словесные элементы («American Eagle» – «AMERICAN EAGLE»). Фонетическое тождество данных элементов обусловлено совпадением всех звуков, а семантическое – совпадением их смыслового значения. «American Eagle» в переводе с английского языка означает «американский орел» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУД Lingvo»).

Исполнение словесных элементов в сравниваемых знаках буквами одного и того же (латинского) алфавита усиливает сходство этих знаков.

Необходимо отметить также то, что сравниваемые знаки содержат в своем составе изобразительные элементы в виде изображений букв латинского алфавита «АЕ», представляющих собой инициальную аббревиатуру словесных элементов «American Eagle» и «AMERICAN EAGLE».

Некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому признаку (разное шрифтовое исполнение словесных элементов и разный характер изобразительных элементов) не оказывают решающего влияния на восприятие этих знаков в целом.

В силу вышеизложенного заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак ассоциируются между собой в целом, несмотря на их отдельные отличия, и, следовательно, они являются сходными.

Товары 18 класса МКТУ «сумки женские; сумки на ремне; портмоне; бумажники; хозяйственные сумки и рюкзаки», в отношении которых

испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 18 класса МКТУ «сумки женские, кошельки, портмоне, бумажники, ранцы, поясные сумки; дорожные сундуки, чемоданы», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают либо относятся к одной родовой группе (изделия для хранения и транспортировки), то есть являются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного товарного знака (компанией «Ритейл Ройэлти Компани», США) выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в заявке (представлено соответствующее письмо-согласие от 15.09.2010) [1].

Принимая во внимание данное обстоятельство, коллегия Палаты по патентным спорам в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса пришла к выводу об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Однако, доминирующий в заявленном обозначении словесный элемент «American Eagle» фонетически и семантически тождествен словесному элементу «AMERICAN EAGLE», доминирующему в противопоставленном товарном знаке. И, кроме того, данные знаки содержат в своем составе изобразительные элементы в виде изображений букв латинского алфавита «АЕ», представляющих собой инициальную аббревиатуру указанных словесных элементов. Указанное обуславливает высокую степень сходства этих знаков.

При этом предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 18 класса МКТУ, для которых

зарегистрирован противопоставленный товарный знак. Следует отметить, что данные товары являются товарами широкого потребления, поэтому крайне высока вероятность смешения на рынке этих товаров, маркированных указанными знаками.

Данные обстоятельства обуславливают то, что заявленное обозначение способно вызвать у потребителя ассоциации с владельцем противопоставленного товарного знака, то есть породить в сознании потребителя представление об изготовителе товаров, которое не соответствует действительности.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение при использовании его заявителем в качестве средства индивидуализации товаров, указанных в заявке, способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров. При этом коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо документами, свидетельствующими об обратном.

Что касается выраженного правообладателем противопоставленного товарного знака согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, то следует отметить, что его наличие не опровергает указанный выше вывод.

Необходимо отметить то, что в соответствии со статьей 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной либо торговой деятельности конкурента.

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям абзаца 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая указанное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 24.08.2010, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.02.2010 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008701776/50 по дополнительным основаниям.