

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 05.05.2005, поданное компанией Спидо Холдингс Б.В., Нидерланды, на решение Федерального института промышленной собственности от 20.01.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2003709058/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2003709058/50, с приоритетом от 30.04.2003 является Спидо Холдингс Б.В., Нидерланды (далее — заявитель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SPEEDO SCULPTURE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Фантазийное слово «SPEEDO» является частью фирменного наименования заявителя. Слово «SCULPTURE» означает в переводе с английского языка «изваяние», «скульптура».

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 20.01.2005 было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

В обоснование указанного мотива в решении экспертизы указано, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения со

словесным товарным знаком «SCULPTURE», зарегистрированным на имя GRUPPO LA PERLA S.P.A. 12 via del Fonditore, Bologna (IT) (международная регистрация №630977, с приоритетом от 28.09.1994), для однородных товаров 25 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.05.2005, заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 20.01.2005, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем серии знаков, действующих в Российской Федерации, которые представляют собой словосочетания, сильным элементом которых является слово «SPEEDO», являющееся частью фирменного наименования заявителя;

- почти 30 лет одежда для спорта и плавания, маркированная товарным знаком «SPEEDO», присутствует на российском рынке и широко известна потребителям;

- заявитель регулярно выступает в роли спонсора крупных международных спортивных соревнований, в том числе олимпиад, и является ведущим мировым производителем спортивной одежды, включая одежду для плавания;

- товарный знак «SPEEDO» приобрел огромную различительную способность в отношении товаров для спорта и плавания, в силу этого любой товарный знак, содержащий слово «SPEEDO», воспринимается как обозначение, маркирующее один из видов продукции, производимой фирмой заявителя;

- при выборе спортивной одежды доминантой для потребителя будет служить именно слово «SPEEDO» в силу своей известности, а любое второе слово, в частности, «SCULPTURE», при восприятии будет вторично, поскольку оно лишь указывает на название новой коллекции от фирмы «SPEEDO»;

- вероятность смешения товаров заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака по международной регистрации №630977 исключается, поскольку одежда для спорта и плавания, маркированная товарными знаками, содержащими слово «SPEEDO» всегда продается в крупных фирменных магазинах по продаже спортивной одежды, а не в отделах, где продается обычная одежда для повседневной жизни;

- в целом обозначение «SPEEDO SCULPTURE» может выполнять основную функцию – индивидуализировать товары заявителя, несмотря на наличие товарного знака «SCULPTURE» по международной регистрации №630977, и данные знаки могут мирно сосуществовать на российском рынке.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров 25 класса МКТУ.

К возражению приложены выдержки из Интернет, подтверждающие, по мнению заявителя, широкую известность его фирменного наименования и товарных знаков, содержащих слово «SPEEDO», на 5 л.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения не убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 30.04.2003 поступления заявки №2003709058/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995,

зарегистрированные в Минюсте России 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее - Правила).

Согласно абзацам первому и второму 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 или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

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 (1) – (3) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется потенциальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака по заявке №2003709058/50 заявлено словесное обозначение «SPEEDO SCULPTURE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Слово «SPEEDO» — это вымышленное, не имеющее смысла слово. Вторая часть знака, слово «SCULPTURE», является лексической единицей английского языка, имеющее значение «скульптура; изваяние» (В.К.Мюллер, «Англо-русский словарь», Государственное издательство иностранных и национальных словарей, М., 1956г., с. 531).

Противопоставленный знак по международной регистрации №630977 также является словесным и состоит из слова «SCULPTURE», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сопоставление противопоставленного товарного знака с заявленным обозначением позволяет констатировать фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «SCULPTURE», а также полное фонетическое вхождение указанного элемента в состав заявленного обозначения «SPEEDO SCULPTURE».

Заявленное обозначение и противопоставленный знак выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, в результате чего производят одинаковое общее зрительное впечатление, а, значит, могут быть признаны сходными по графическому признаку сходства словесных обозначений.

Сравнительный анализ однородности товаров 25 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставляемого знака по международной регистрации №630977 показал, что они являются однородными, поскольку «купальная одежда; купальные трусы; костюмы купальные; бикини; купальные халаты; купальные шорты; купальники; плавки; купальные шапочки» и «одежда» соотносятся как вид – род.

Следует отметить, что вышеуказанные товары относятся к категории товаров широкого потребления, что обуславливает в случае использования сходных знаков для обозначения товаров, высокую степень вероятности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу, их производящему.

Таким образом, заявленное словесное обозначение «SPEEDO SCULPTURE» и противопоставленный знак «SCULPTURE» по международной регистрации №630977 являются сходными в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 05.05.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 20.01.2005.