

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 04.03.2010, поданное Марчетти Дарио, Италия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.11.2009 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 950053 в отношении товаров 03, 09, 18, 24, 25 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение по международной регистрации № 950053 было зарегистрировано МБ ВОИС 27.08.2007 с конвенционным приоритетом от 08.06.2007 в отношении товаров 03, 09, 18, 24, 25 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя.

Знак состоит из словосочетания «AMERICAN EAGLE», исполненного стандартным шрифтом, и изобразительного элемента в виде трех параллельных линий.

На основании решения Роспатента от 05.11.2009 заявителю было отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 950053 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 03, 09, 18, 24, 25 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента мотивировано следующими доводами:

- российский потребитель, знакомый с иностранным языком, может прочесть и перевести слово «AMERICAN» как «американский» и решит, что товары, маркированные этим знаком, американского происхождения;

- поскольку заявителем является итальянская фирма, российский потребитель будет введен в заблуждение относительно места происхождения товара или нахождения заявителя;

- противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «AMERICAN EAGLE» по свидетельствам № 340743 с приоритетом от 06.09.2006, № 176227 с приоритетом от 01.08.1996, срок действия регистрации продлен до 01.08.2016, а также словесное обозначение «AMERICAN EAGLE» по заявке № 2008710883/50 препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 950053 в отношении товаров 03, 18, 25 классов МКТУ по относительным основаниям;

- при сопоставлении знака по международной регистрации № 950053 и товарных знаков по свидетельствам №№ 340743, 176227, обозначения по заявке № 2008710883/50 выявлено фонетическое и семантическое тождество входящего в их состав словесного элемента «AMERICAN EAGLE»;

- знак по международной регистрации № 479405, исключительное право на который принадлежит заявителю, действует на территории Российской Федерации только в отношении части товаров 25 класса МКТУ со специальной оговоркой «товары американского происхождения».

В возражении от 04.03.2010 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сведены к следующему:

1. словесный элемент «AMERICAN EAGLE» знака по международной регистрации № 950053 не вводит потребителя в заблуждение, поскольку два слова «AMERICAN» и «EAGLE» связаны в единую грамматическую

конструкцию английского языка, что не позволяет их рассматривать как отдельно взятые слова;

2. словосочетание «AMERICAN EAGLE» знака по международной регистрации № 950053 имеет фантазийное значение и не представляет собой географическое указание;

3. словосочетание «AMERICAN EAGLE» лишь указывает на определенный вид орла и в переводе с английского языка означает «белоголовый орлан»;

4. слово «AMERICAN» знака по международной регистрации № 950053 нельзя рассматривать как точное географическое указание на какую-либо страну, поскольку данное слово, означающее «американский», относится сразу к двум континентам, на которых располагается огромное количество стран – от Аляски до Аргентины;

5. знак «AMERICAN EAGLE» по международной регистрации № 479405, исключительное право на который принадлежит заявителю, зарегистрирован во многих странах без дискламации слова «AMERICAN», используется с 1983 года, в связи с чем, он обладает дополнительной различительной способностью в отношении товаров 03, 14, 18, 25 и 28 классов МКТУ;

6. заявитель в течение многих лет сотрудничает с американской компанией, которая производит для него дизайнерские разработки в области заявленных товаров, что обуславливает устойчивую ассоциацию с компанией заявителя;

7. изобразительный элемент в виде трех горизонтальных полос различной длины придает знаку по международной регистрации № 950053 различительную способность благодаря тому, что он используется в серии

знаков заявителя по международным регистрациям №№ 479405, 510575, 483400;

8. знаки заявителя по международным регистрациям №№ 479405, 510575, 483400 имеют гораздо более ранний приоритет, чем противопоставленные в заключении по результатам экспертизы товарные знаки по свидетельствам №№ 340743, 176227, обозначение по заявке № 2008710883/50;

9. правообладатель противопоставленных товарных знаков недобросовестно использует высокую репутацию изделий заявителя, в связи с чем, заявитель подал возражения против существования аналогичных знаков во многих странах (так, в Турции уже вынесено решение об аннулировании);

10. графика знака по международной регистрации № 950053 отличается сильным своеобразием, что способствует его дополнительной различительной способности, при этом она не имеет ничего общего с графикой противопоставленных знаков по свидетельствам №№ 340743, 176227 и обозначения по заявке № 2008710883/50.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены сведения из англо-русского словаря (на 1 л.).

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации за № 950053 в отношении всех товаров 03, 09, 18, 24, 25 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 04.03.2010, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (08.06.2007) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 950053 правовая база для оценки

охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Правилами 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил).

В соответствии с пунктом 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Знак по международной регистрации № 950053 (1) является комбинированным и состоит из словесного элемента «AMERICAN EAGLE», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки, и изобразительной части в виде трех параллельных линий черного цвета, расположенных в горизонтальном направлении слева от слова «EAGLE». Буквы элемента «AMERICAN» выполнены в белом цвете с черной окантовкой. Элемент «EAGLE» выполнен буквами черного цвета. В рассматриваемом комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, основным элементом знака (1) является словесный элемент «AMERICAN EAGLE». При этом графический элемент в виде линий не способствует усилению восприятия знака (1) с визуальной точки зрения в силу доминирования словесного элемента «AMERICAN EAGLE».

В соответствии с решением Роспатента, знаку отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 09, 18, 24, 25 классов МКТУ, указанных в перечне.

Словесный элемент «AMERICAN EAGLE» в переводе с английского языка на русский язык имеет следующий перевод: американский орел или белоголовый орлан (см. Яндекс. Словари).

Довод заявителя относительно того, что словосочетание «AMERICAN EAGLE» обладает устойчивой лексикой «белоголовый орлан» и указывает лишь на определенный вид орла, признан коллегией неубедительным, поскольку белоголовый орлан является главным элементом герба США. Так, согласно представленным заявителем данным англо-русского словаря, указанное словосочетание обладает семантикой «Американский орел» (герб и эмблема США). Указанное напрямую порождает ассоциации с Америкой.

Таким образом, словесный элемент, выполненный на английском языке и называющий главный элемент герба США, порождает представление у потребителя о происхождении товаров из Америки, в то время как заявителем знака (1) является итальянское лицо. Довод заявителя относительно его сотрудничества с американской компанией носит декларативный характер и не подтвержден документально. Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что товары, маркированные знаком (1), будут восприниматься потребителем как произведенные в Америке, что не соответствует действительности, так как заявителем по заявке является иное лицо. Иного заявителем доказано не было.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) для товаров 03, 09, 18, 24, 25 классов МКТУ, как не соответствующему требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, является правомерным.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 176227 (2) является комбинированным, состоит из графического элемента в виде

объемных букв «А» и «Е», словесного элемента «OUTFITTERS», словосочетания «AMERICAN EAGLE». При написании словесных элементов в знаке (2) использованы заглавные буквы латинского алфавита стандартного шрифта. Словесный элемент «OUTFITTERS» исключен из самостоятельной правовой охраны. Срок действия регистрации товарного знака (2) продлен на территории Российской Федерации до 01.08.2016. Правовая охрана знака (2) действует, в том числе, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 340743 (3) представляет собой словосочетание «AMERICAN EAGLE OUTFITTERS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Правовая охрана знака (3) действует, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Обозначение по заявке № 2008710883/50 (4) представляет собой словосочетание «AMERICAN EAGLE», исполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Знак заявлен в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.

Правообладателем противопоставленных знаков (2,3), а также заявителем обозначения (4) является «Ритейл Ройэлти Компани», корпорация штата Невада, Соединенные Штаты Америки.

Анализ сравниваемых знаков (1) и (2,3), обозначения (4) на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому и семантическому критерию сходства показал, что знаки (1) и (2,3), обозначение (4) являются сходными в силу звукового и смыслового тождества элемента «AMERICAN EAGLE». Визуально сравниваемые знаки (1) и (2,3), обозначение (4) имеют общее зрительное впечатление, обусловленное использованием при их написании одного алфавита (латинский), вида шрифта (стандартный), что свидетельствует

о сходстве сравниваемых обозначений по графическому критерию сходства словесных обозначений.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о сходстве в целом знака (1) и противопоставленных товарных знаков (2,3), обозначения (4) по фонетическому, семантическому и графическому факторам сходства словесных обозначений. Следовательно, знак (1) и противопоставленные знаки (2,3), обозначение (4) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 03 класса МКТУ знаков (1) и (3) имеют одинаковое назначение (для соблюдения гигиены, личного ухода), соотносятся как род-вид (средства косметические, средства для очищения, препараты для личного пользования), имеют один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными. Товары 18 класса МКТУ сравниваемых знаков (1) и (2) имеют одинаковое назначение (переноска и хранение вещей), соотносятся как род-вид (сумки, чемоданы, кошельки), имеют один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными. Товары 25 класса МКТУ сравниваемых знаков (1) и (2), обозначения (4) имеют одинаковое назначение, соотносятся как род-вид (нижняя и верхняя одежда, головные уборы, обувь), имеют один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными.

Сходство сравниваемых знаков (1) и (2,3), обозначения (4), а также однородность анализируемых товаров свидетельствует об ассоциировании знаков друг с другом.

Наличие у заявителя ранних прав на знак по международной регистрации № 479405 в отношении части товаров 25 класса МКТУ не приводит к предоставлению правовой охраны знаку (1) на территории Российской Федерации. Так, данная международная регистрация действует на территории Российской Федерации со специальным пояснением в отношении товаров 25 класса МКТУ – «товары американского происхождения». В отношении исключительных прав заявителя на знаки по международным регистрациям

№№ 510575 и 483400 коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что данные знаки являются изобразительными, а в решении Роспатента знаку (1) были противопоставлены ранние права на словесный элемент «AMERICAN EAGLE». Кроме того, согласно официальным данным сайта <http://www.wipo.int> владельцем исключительного права на знак по международной регистрации № 510575 является не заявитель, а иное лицо – «AMERICAN EAGLE S.r.l.», Italy.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) для товаров 03, 18, 25 классов МКТУ, как не соответствующему требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 04.03.2010, оставить в силе решение Роспатента от 05.11.2009.